

UNIVERSITA' DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO NELLA MODA

Il Candidato

Martina Dani

Il Relatore

Prof. Antonio Marcello Calamia

A.A. 2015/2016

*Al mio babbo,
a cui non è stato concesso il tempo per assistere a questo momento
ma che ha creduto in me e mi ha sempre sostenuto.*

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 1
---------------------------	--------

CAPITOLO I

IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA E L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

1. Il marchio e le fonti normative.....	pag. 8
2. Le funzioni del marchio: funzione di indicazione d'origine, funzione di garanzia qualitativa e funzione suggestiva.....	pag. 10
3. La tutela dei marchi celebri prima della riforma del 1992.....	pag. 21
4. La tutela dei marchi dei c.d. <i>creatori del gusto e della moda</i>	pag. 30
5. Il D.lgs. 480 del 1992 e l'introduzione della disciplina del marchio che gode di rinomanza.....	pag. 33

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA A TUTELA DEL MARCHIO NEL SETTORE DELLA MODA

1. L'ambito di protezione per il titolare del marchio.....	pag. 39
2. Uso di un segno identico per prodotti o servizi identici.....	pag. 42
3. Uso di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini: il rischio di confusione e di associazione.....	pag. 44
4. La tutela ultramerceologica per i marchi che godono di rinomanza.....	pag. 54
5. Il concetto di " <i>rinomanza</i> ".....	pag. 56
6. Ambito merceologico della tutela e pubblico di riferimento.....	pag. 61
7. Il caso <i>Davidoff</i> e l'estensione della tutela a prodotti o servizi identici o affini.....	pag. 65
8. Ambito territoriale nazionale.....	pag. 71
9. Ambito territoriale comunitario: il concetto di " <i>parte sostanziale del territorio della Comunità</i> ".....	pag. 72
10. L'elaborazione del concetto di " <i>nesso</i> ".....	pag. 75

11.1 Pregiudizio ed indebito vantaggio: criteri di valutazione.....	pag. 81
11.2 Le ipotesi di pregiudizio e di indebito vantaggio.....	pag. 84
12. Il giusto motivo.....	pag. 92

CAPITOLO III

LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO NELLA GIURISPRUDENZA

1. La contraffazione del marchio nella moda.....	pag. 102
2. I marchi di forma.....	pag. 104
3. I marchi costituiti da lettere.....	pag. 121
4. I marchi costituiti da colore.....	pag. 142
5. I marchi patronimici.....	pag. 150

CAPITOLO IV

LA CONTRAFFAZIONE SUL WEB: LE SFIDE DI INTERNET AL SISTEMA DELLA MODA

1. La contraffazione in Internet: dal <i>domain grabbing</i> all'uso come <i>meta-tag</i> o <i>adword</i> fino ai rischi dei <i>social network</i>	pag. 170
2. Il fenomeno del <i>domain grabbing</i> o <i>cybersquatting</i>	pag. 173
3. I <i>meta-tag</i>	pag. 180
4. Il <i>keyword advertising</i> : la responsabilità dell'inserzionista, del motore di ricerca e del gestore del mercato elettronico.....	pag. 182
5. I <i>social network</i> ed il loro ruolo nella contraffazione del <i>fashion</i>	pag. 196
6. La giurisdizione e la competenza.....	pag. 200

BIBLIOGRAFIA	pag. 208
---------------------------	----------

INTRODUZIONE

La contraffazione è oggi uno dei fenomeni maggiormente diffusi, che grava in modo consistente sul sistema economico, minacciando il buon andamento del mercato. Esso si è progressivamente insediato in quasi tutti i settori dell'economia, dai medicinali ai tabacchi, dai cd/dvd all'alimentare, dall'abbigliamento al calzaturiero, dai profumi agli orologi, dagli occhiali ai gioielli.

Per quel che riguarda il settore della moda e del lusso, cui è circoscritta l'analisi compiuta in questa tesi, i fenomeni contraffattivi sono quelli che hanno ad oggetto il marchio ed il prodotto.

Nella prima ipotesi si verifica un'imitazione fedele o una riproduzione simile dell'altrui marchio apposto su prodotti identici o affini ma anche diversi da quelli offerti del titolare del segno distintivo. La contraffazione può riguardare anche le linee stilistiche del prodotto che, unitamente all'apposizione di un marchio identico o simile a quello che contraddistingue l'originale, possono indurre il consumatore all'acquisto del bene contraffatto.

Scopo di questo lavoro è analizzare le norme e gli strumenti di tutela del marchio celebre alla luce degli orientamenti della giurisprudenza nazionale ed europea nel settore della moda.

Il primo capitolo sarà dedicato alla descrizione delle funzioni giuridicamente protette del marchio, rilevando come queste si siano progressivamente ampliate.

Il marchio è un simbolo, che opera come fattore di identificazione, creando un collegamento ideale esclusivo e costante con un determinato oggetto. Esso, dando un nome a certi prodotti o servizi, funge da essenziale strumento di comunicazione tra le imprese ed i consumatori e consente a questi ultimi, attraverso la diversificazione dei beni, di operare le proprie scelte di mercato: il marchio, quindi, si presenta come uno strumento di comunicazione, di informazione e di concorrenza, costituendo un elemento indefettibile dell'avviamento e del valore dell'azienda.

Particolarmente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza è stato il problema della

identificazione della funzione giuridicamente protetta del marchio.

Attualmente, si ravvisano tre tipologie di funzioni economiche del marchio: una funzione distintiva, e cioè di identificazione della fonte di provenienza del prodotto; una funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti contrassegnati dal medesimo marchio; ed, infine, una funzione suggestiva o pubblicitaria, che si esplica nell'attitudine del segno ad essere dotato di un intrinseco potere di richiamo ed a divenire un "collettore della clientela".

Anteriormente alla riforma della legge marchi con D.lgs. 480/1992, in attuazione della Direttiva 89/104/CEE, la tesi prevalente era quella secondo cui la funzione distintiva fosse la sola a godere di una giuridica protezione nell'ordinamento sulla base di precisi indici testuali, tra i quali spiccava, soprattutto, il vincolo tra marchio ed azienda previsto dall'art. 15 l.m. in materia di circolazione del segno.

Parimenti, la quasi totalità della dottrina e della giurisprudenza era schierata per il ripudio dell'autonoma tutelabilità della funzione di garanzia del marchio, considerandola alla stregua di un particolare aspetto della funzione distintiva, ma vi era chi, pur riconoscendo la preminenza di quest'ultima, poneva in rilievo anche la funzione pubblicitaria del marchio e la sua valenza suggestiva.

Il quadro è radicalmente cambiato a seguito della novella del 1992, che ha depotenziato la tutela accordata alla funzione di indicazione di provenienza e ha condotto ad un totale ripensamento di quella funzione di garanzia qualitativa e di quella suggestiva grazie alla previsione della circolazione libera del marchio (rafforzata dal divieto di uso ingannevole del medesimo), ma soprattutto alla introduzione di una tutela allargata per il marchio che gode di rinomanza.

La carica innovativa della riforma si coglie nello spostamento dell'asse della protezione verso la salvaguardia dei valori commerciali del marchio in sé, senza alcun riferimento merceologico ai prodotti o servizi contrassegnati.

Ad essere tutelata non è più la sola funzione distintiva, tradizionalmente intesa come idoneità del marchio a consentire ai consumatori di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra; il che implica che la tutela sia limitata alle ipotesi di adozione di un segno identico o simile da parte di un terzo per prodotti o servizi identici o affini, ossia a situazioni in cui possa ingenerarsi un

rischio di confusione per il pubblico (c.d. principio relatività o specialità della tutela).

Un marchio, infatti, quando sia particolarmente noto ed affermato presso la platea dei consumatori, diviene un formidabile strumento di richiamo che può essere sfruttato nella comunicazione con il pubblico per qualsiasi tipologia di merce. Una siffatta situazione comporta l'instaurarsi di una forma di concorrenza basata non sulla qualità del bene, ma sulla forza di suggestione del segno.

Si apre, così, la via all'autonomo riconoscimento di una funzione suggestiva, attrattiva o pubblicitaria del marchio, che viene sempre più a configurarsi come un "collettore della clientela".

Il risultato più evidente della riforma del 1992 è costituito dalla tutela rafforzata dei segni dotati di particolare rinomanza (come sono quelli legati al mondo del lusso e della moda), la cui protezione non è più circoscritta dal principio di specialità, prescindendo, quindi, dal riferimento a determinati settori merceologici e dal rischio di confusione del pubblico quanto all'origine dei beni (c.d. tutela *ultrameceologica*).

Un analogo spostamento del baricentro verso la salvaguardia del valore pubblicitario incorporato nel segno si è riscontrato nella giurisprudenza nazionale e comunitaria: in particolare, gli orientamenti dei giudici nazionali, del Tribunale di primo Grado e della Corte di Giustizia sono mutati rispetto all'originaria attribuzione di tutela alla sola indicazione d'origine imprenditoriale del prodotto, contemplando anche la protezione di una triade di funzioni, di "*comunicazione, investimento e pubblicità*", connesse alla forza suggestiva del segno.

Oggi, dunque, è unanimemente riconosciuto che il marchio svolge una funzione ben più ampia di quella strettamente distintiva, venendo ad abbracciare tutte le possibili strategie commerciali del suo titolare, basate ora sulla capacità del segno di identificare una determinata impresa presso il pubblico, ora sullo sfruttamento di valori pubblicitari, ora sulla valorizzazione di segni esteticamente accattivanti o psicologicamente suggestivi.

Il marchio è così diventato uno strumento pubblicitario e di promozione: in esso vengono a coesistere due anime diverse, da un lato quella distintiva e, dall'altro, quella attrattiva; sicché, come affermato da Vanzetti, alla tradizionale funzione di

indicazione di origine se ne affianca un'altra di natura suggestiva, tesa alla repressione di ogni forma di parassitismo realizzata tramite l'utilizzo del marchio altrui.

Nel secondo capitolo saranno approfonditi i requisiti che la legge richiede per la tutela dei marchi che godono di rinomanza, alla luce delle interpretazioni che offerte a livello nazionale ed europeo nel settore dei beni della moda e del lusso.

L'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale al comma 1 lettera c) riconosce al titolare la facoltà di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, venendo in tal modo riconosciuta la c.d. tutela *ultramerceologica*, che prescinde, cioè, dal pericolo di confusione tra i prodotti e dai limiti posti dal principio di relatività, laddove un uso ingiustificato consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno o rechi pregiudizio agli stessi.

Con questa norma, dunque, si attribuisce una particolare protezione ai marchi notori, dal momento che essi comunicano un messaggio, cui è possibile agganciarsi, sfruttandone economicamente il valore simbolico o il richiamo psicologico, anche nel caso in cui può risultare evidente che i prodotti o i servizi provengono da un soggetto diverso. In alcuni casi, infatti, pur mancando il rischio di confusione, il pubblico può comunque trasferire sul prodotto o sul servizio dell'imitatore una parte delle valenze positive che vengono riconosciute al marchio originale.

Questa disciplina ha lo scopo di proteggere il titolare del marchio dal pregiudizio che potrebbe derivare dall'offuscamento del potere evocativo e del valore simbolico del segno, per essere stato associato a prodotti non affini ma di natura vile, di qualità scadente o comunque non in linea con la sua immagine, o dall'indebolimento del carattere distintivo a causa del venir meno della sua unicità sul mercato.

Si vuole, inoltre, impedire che un terzo si appropri di un marchio rinomato altrui, il quale, grazie alla forte pubblicità ed al massiccio uso nel tempo di cui è stato oggetto, possiede in sé un particolare valore simbolico-attrattivo, diventando un simbolo del *glamour*, con conseguente potere di orientare e di influenzare le scelte dei consumatori (il c.d. *sellig power*).

L'agganciamento parassitario all'immagine del marchio celebre imitato induce, infatti, il pubblico ad operare un collegamento psicologico anche inconscio tra i due segni, permettendo al contraffattore di acquisire indebitamente uno spazio specifico sul mercato che altrimenti non avrebbe occupato.

Nel terzo capitolo ci soffermeremo sull'analisi di alcuni casi giurisprudenziali relativi ai marchi maggiormente impiegati nel settore della moda, quali i marchi di forma, i marchi costituiti da lettere, i marchi di colore ed i marchi patronimici, evidenziando le diverse posizioni assunte dai giudici nazionali e comunitari nell'offrire tutela giuridica a questi segni contro gli atti di contraffazione.

Infine, il quarto ed ultimo capitolo sarà dedicato alle problematiche, sempre più in espansione, legate al fenomeno di Internet.

Il marchio non è solo uno strumento utilizzato da un'impresa ai fini della distinzione sul mercato, ma un fondamentale mezzo di comunicazione, utile all'impresa per ricollegare ad essa ed ai suoi prodotti e servizi una serie di suggestioni, messaggi, informazioni, tali da poter far considerare i suoi segni dal pubblico addirittura come un simbolo o comunque uno *status*.

Il miglior modo per proteggere i valori simbolici e tutte le funzioni dei marchi è quello di allargarne l'ambito di tutela a tutte le attività che interferiscano con il loro corretto uso e che consentano illecitamente di poter trarre indebito vantaggio dal loro carattere distintivo o dalla loro rinomanza ovvero che arrecano pregiudizio agli stessi.

Questo principio è ancora più valido se si tratta di Internet, ove l'effetto comunicativo è amplificato all'ennesima potenza: sul web, infatti, in pochi istanti tutto il Mondo può venire in contatto ed effettuare qualsiasi attività anche in ambito economico e commerciale.

Negli ultimi anni si è assistito all'esponenziale aumento dei fenomeni legati alla contraffazione via web. Non sono mancati, infatti, soggetti che hanno potuto sfruttare dapprima alcune lacune normative e godere dell'anonimato garantito da tale mezzo di comunicazione, al fine di poter compiere azioni illecite, che sono andate nella direzione dello sfruttamento parassitario dei marchi celebri, in particolare quelli del settore moda e profumi.

Sempre più frequente è il fenomeno del *domain grabbing* o *cybersquatting*, per il

quale un terzo registra un *domain name* utilizzando il marchio rinomato altrui o una parte di esso. In questo modo si determina un pregiudizio al segno distintivo, perché si interferisce con l'altrui attività economica, anche impedendo la mera registrazione del sito da parte dell'effettivo titolare del marchio rinomato, ed un vantaggio indebito da parte dell'imitatore che può agganciarsi ai segni originali, facendo transitare sulle proprie pagine gli utenti di Internet che stavano cercando il sito ufficiale del marchio famoso, e che può realizzare un lucro dal trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse.

Altra pratica diffusissima è quella dell'utilizzo di un marchio altrui come *meta-tag*. I *meta-tag* sono parole non visibili dagli utenti, ma che vengono utilizzate dai motori di ricerca per indicizzare i vari indirizzi sulla rete. Pertanto il creatore di un sito, per renderlo più visibile e raggiungibile, potrebbe inserire come parole chiave marchi rinomati, ottenendo che la propria pagina web sia nei primi posti dei risultati dei motori di ricerca, pur non avendo nulla a che fare con i reali titolari dei segni distintivi rinomati. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad uno sfruttamento parassitario del marchio celebre altrui o, secondo alcuni, in un'ipotesi di pubblicità ingannevole o occulta.

Negli ultimi anni si è particolarmente sviluppata una ulteriore pratica, di regola lecita, simile al fenomeno dei *meta-tag*, detta *keyword advertising*, che consiste in un servizio di posizionamento, fornito a pagamento dai gestori di motori di ricerca, di *link* sponsorizzati dagli inserzionisti per far apparire, tramite l'utilizzo di parole chiave da loro selezionate, ma inserite da chi naviga, il proprio sito nelle prime posizioni dei risultati della ricerca. Solitamente questi *link* hanno un colore o un carattere diverso che dovrebbe evidenziarne l'indole pubblicitaria.

Questo sistema pubblicitario rischia evidentemente di provocare conflitti con i diritti della proprietà industriale altrui, ad esempio nel caso in cui un inserzionista scelga, come *keyword*, un segno uguale o simile al marchio altrui, a prescindere che tale soggetto inserisca poi realmente il marchio in questione nel suo sito o nella pubblicità dello stesso.

Il problema che si pone, e che è stato approfondito dalla Corte di Giustizia, non è tanto quello di stabilire se queste condotte parassitarie siano illecite, ma identificare quali soggetti ne devono rispondere, per evitare che l'anonimato e

comunque la mancanza di luoghi fisici identificabili facciano di Internet un porto franco della contraffazione.

Le possibilità fornite dalla rete appaiono, comunque, ad oggi infinite: pertanto, le fenomenologie di comportamenti illeciti citati sopra non vanno certo ad esaurire l'intero ambito delle possibili interferenze coi marchi ed i diritti della proprietà industriale, risolvendosi essa in una rassegna esemplificativa, raccolta grazie ai pronunciamenti dottrinali e giurisprudenziali negli anni. In particolare, un fenomeno di recente sviluppo riguarda la contraffazione attraverso l'uso dei *social network*. Questi rappresentano un valido strumento per le imprese di moda per aumentare la propria popolarità ed incrementare le vendite. Infatti, in un mercato sempre più competitivo si rende necessario instaurare un rapporto con i consumatori e coinvolgerli permettendo loro di confrontare idee e condividere emozioni. Ma con l'espandersi di queste piattaforme, dove i contenuti vengono messi a disposizione di un grandissimo bacino di utenti, diventa essenziale una verifica dei flussi di informazione, dal momento che i *social network* possono diventare un mezzo efficace per eludere i sistemi di controllo ed utilizzare illecitamente i marchi altrui.

La rete, così com'è stata il banco di prova della nuova tutela "allargata" dei marchi, è oggi il luogo nel quale si sperimentano i tentativi di rinvenire un limite a questa ampia protezione, che contemperi la tutela effettiva di questi diritti in ciò che concretamente rappresentano nel mercato con le esigenze pro-concorrenziali che del mercato sono il carattere fondante.

CAPITOLO I

IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA E L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

Sommario: 1. Il marchio e le fonti normative. – 2. Le funzioni del marchio: funzione di indicazione d'origine, funzione di garanzia qualitativa e funzione suggestiva. – 3. La tutela dei marchi celebri prima della riforma del 1992. – 4. La tutela dei marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*. – 5. Il D.lgs. 480 del 1992 e l'introduzione della disciplina del marchio che gode di rinomanza.

1. Il marchio e le fonti normative.

Si possono definire segni distintivi quegli elementi che identificano un determinato imprenditore, il luogo dove questo svolge la sua attività economica e il segno che contraddistingue beni e servizi che sono il frutto di tale attività. Ditta, insegna e marchio sono considerati segni distintivi tipici e, in quanto tali, sono tutelati dal nostro ordinamento per far sì che l'imprenditore trovi attorno a sé una sfera di protezione che gli permetta di svolgere in piena libertà la propria attività senza alcun ostacolo al dispiegarsi della libera concorrenza.

Il marchio, in particolare, è il segno destinato a comunicare informazioni circa la provenienza di un determinato bene o servizio ed è lo strumento utilizzato dalle imprese nel rapportarsi con i clienti: infatti, questo permette ai consumatori di effettuare la loro scelta tra i diversi beni e servizi presenti sul mercato attribuendo meriti e demeriti all'imprenditore dal quale questi effettivamente provengono¹.

L'imprenditore con l'apposizione di un segno sulla sua produzione costruisce una propria identità di marca che gli consentirà di rendersi, appunto, riconoscibile ai consumatori e di differenziarsi dai concorrenti.

¹ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, VII ed., 2012, pag. 149.

Il marchio, quindi, risulta essere uno strumento di comunicazione fra imprese e consumatori, di informazione e concorrenza; per tali peculiarità assume un rilievo preminente rispetto a tutti gli altri segni distintivi. In considerazione di questa preminenza il legislatore ha dettato per tale segno una speciale ed ampia disciplina, imperniata su di un procedimento amministrativo detto registrazione. Di qui il termine di marchio registrato che evoca appunto la speciale disciplina cui questo segno è soggetto².

Ad esso il legislatore ha dedicato fin dai primi tempi dell'unità d'Italia una dettagliata regolamentazione, contenuta in alcuni articoli del Codice Civile (artt. 2569-2574 c.c.) ed in una legge speciale, il r.d. 21 giugno 1942, n. 929. Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino ad una profonda revisione realizzata con il D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (ora sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE). Ulteriori modifiche sono state introdotte con il D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, che ha adeguato la nostra legislazione agli accordi internazionali cosiddetti TRIPs del 1994. Infine la materia è stata inserita nel Codice della Proprietà Industriale adottato con D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Il c.p.i. ha subito numerose modifiche: anzitutto con il D.lgs. 140/2006 (emanato in attuazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. "Direttiva *enforcement*"), con la Legge 99/2009, ma la revisione più ampia è stata apportata con il D.lgs. 131/2010 (c.d. "decreto correttivo").

Oltre che nella normativa nazionale, il marchio ha trovato poi una specifica disciplina a livello comunitario con la già menzionata Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di marchi, trasferita nella nostra legislazione, e con il Regolamento 207/2009/CE sul marchio comunitario, che ha sostituito il Reg. 40/94/CE: si tratta di un marchio il cui carattere unitario si riflette sul fatto che esso può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto ed il suo uso può essere vietato per la totalità dell'Unione. A ciò si aggiungono il corpo della giurisprudenza comunitaria formatasi in materia e le decisioni di tipo amministrativo rese in sede

² VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 150.

UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) concernenti la valutazione nell'esame preventivo, nell'opposizione o nei giudizi di nullità dei marchi comunitari, dei requisiti di validità di essi, che seguono canoni, inseriti in un vero e proprio "Manuale Pratico", ai quali il Tribunale di primo Grado, la Corte di Giustizia e i giudici nazionali tendono ad adeguarsi.

Infine l'istituto del marchio è stato preso in considerazione da due importanti convenzioni internazionali. Si tratta della Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, che è ora vigente in Italia nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967; nonché dell'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio del 1891, cui si è affiancato il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989, che hanno introdotto un sistema di deposito e di registrazione dei marchi idoneo a valere in tutti gli Stati aderenti.

2. Le funzioni del marchio: funzione d'indicazione d'origine, funzione di garanzia qualitativa e funzione suggestiva.

Nessuno studio sui marchi può prescindere dall'affrontare, seppur brevemente, il problema a lungo dibattuto in dottrina sulla determinazione della funzione del marchio.

È proprio partendo dalla natura giuridica del marchio e dalla sua funzione che dottrina e giurisprudenza, sia anteriori che successive alla riforma del 1992, hanno, infatti, elaborato le diverse teorie sul marchio rinomato e sull'ambito della sua tutela. Determinando il contenuto del diritto di esclusiva attribuito dal marchio, del diritto cioè che conferisce al titolare l'uso esclusivo del segno vietando ai terzi l'adozione e l'uso dello stesso segno o di segni con esso confondibili, sono stati individuati i confini tra la tutela dei marchi ordinari e quella dei marchi che godono di rinomanza³.

³ SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, IV ed., 2007, pag. 53.

Il concetto di funzione del marchio è, infatti, mutato nel tempo ed oggi è sicuramente diverso da quello che era stato individuato dalla dottrina sessant'anni fa. Questo non è solo dovuto alle modifiche apportate alla disciplina dei marchi, ed in particolare alla introduzione di quella relativa ai marchi che godono di rinomanza avvenuta con la novella del 1992, né soltanto al diverso ruolo progressivamente riconosciuto al marchio dal mercato, che, come vedremo, da segno distintivo dell'origine dei prodotti, oggi è da molti considerato strumento di comunicazione dell'impresa e di tutela contro forme di parassitismo.

Come osservato da autorevole dottrina, il fatto che il marchio non svolga più tanto (o soltanto) la funzione di indicazione della provenienza dei prodotti da una data impresa è dovuto anche all'evoluzione della attività dei contraffattori, più interessati all'”*effetto di traino*” per il prodotto o servizio per cui il segno contraffattorio è utilizzato che ad ingenerare confusione nel consumatore⁴.

Tradizionalmente, le funzioni attribuite al marchio sono la funzione distintiva, nella forma di identificazione dell'origine o della provenienza del prodotto, la funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di identità nel tempo, di costanza qualitativa e strutturale o merceologica dei prodotti contraddistinti con il medesimo marchio, e la funzione suggestiva o pubblicitaria, espressione del potere attrattivo del segno e della sua attitudine a divenire collettore di clientela.

Nel processo evolutivo che la nozione di funzione del marchio ha vissuto e nell'ambito dell'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguito, a ciascuna di queste funzioni “tipiche”, a seconda del periodo storico di riferimento, è stata data una interpretazione ed una collocazione diversa nel sistema dei marchi.

Il dibattito sulla funzione del marchio è comunque in realtà sempre vivo.

Come vedremo, si è passati dalla opinione consolidata prima della riforma del '92, secondo la quale l'unica funzione giuridicamente protetta del marchio era la funzione distintiva, nella forma della funzione di indicazione d'origine del prodotto, all'attribuzione alla funzione suggestiva di autonoma dignità e tutela con

⁴ GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in (a cura di) GALLI e GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, Utet, Torino, 2011, pag. 266.

l'attuazione della Direttiva 89/104/CEE e l'emanazione del D.lgs. 480/1992, fino, in epoca più recente, al riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio, come quella di comunicazione e di investimento.

Prima della riforma del '92, la dottrina, muovendo dall'art. 1 della legge marchi⁵, si interrogò a lungo se la funzione distintiva dovesse ritenersi l'unica funzione del marchio, e dunque la funzione giuridicamente protetta del marchio, o se, accanto ad essa, esistessero altre funzioni autonomamente riconosciute e protette dalla legge.

La maggior parte degli autori riteneva che l'unica funzione protetta del marchio fosse la funzione distintiva. Questo orientamento prendeva le mosse, oltre che dal predetto art. 1 l.m., in particolare dalla previsione del vincolo tra marchio e azienda di cui all'art. 15 della legge marchi (c.d. *cessione vincolata*)⁶.

Per Cionti, ad esempio, la funzione distintiva, da intendersi nel duplice aspetto di riconoscimento (dal punto di vista dell'attività imprenditoriale) e di distinzione (dal punto di vista del consumatore), era l'unica funzione necessaria e tipica dei segni distintivi, mentre il valore attrattivo esercitato dal marchio, collocandosi al di fuori della funzione distintiva, e precisamente al momento della scelta effettuata dal consumatore, che poteva anche non avvenire, era dunque solo eventuale e per tale ragione non costituiva autonoma funzione del marchio⁷.

Ancora prima Vanzetti, la cui teoria è stata a lungo ampiamente condivisa in dottrina, aveva affermato che la funzione giuridicamente protetta del marchio risiedeva esclusivamente nella funzione distintiva, da intendersi come indicazione della provenienza da una fonte produttiva⁸.

⁵ Il riferimento è al testo dell'art. 1 della legge marchi (r.d. 21 giugno 1942, n. 929) che recitava: “*I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità.*”.

⁶ L'art. 15 della legge marchi recitava: “*Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.*”.

⁷ CIONTI, *Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, I, pagg. 441 ss. ed in particolare pag. 444, dove l'Autore parlando della funzione suggestiva afferma che “*costituisce un particolare aspetto o profilo della funzione distintiva cui va ricondotta, ma che non è giuridicamente riconosciuta e protetta in modo autonomo.*”.

⁸ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, pagg. 17-88.

L'Autore, in un importante studio sulla funzione del marchio, partendo dall'assunto che *in concreto* il marchio svolge due funzioni, l'una distintiva, che consente all'imprenditore di distinguere i suoi prodotti da quelli del concorrente ed al consumatore di identificare i prodotti che soddisfano i suoi bisogni, e l'altra di suggestione, intesa come la capacità intrinseca del marchio di attrarre la clientela verso il prodotto contrassegnato, sia per le sue caratteristiche sia per l'intensa pubblicità, prescindendo dalla qualità e dal prezzo dello stesso, era giunto alla conclusione che la funzione distintiva era l'unica tutelata dalla legge e che non sussistevano ragioni tali da giustificare una interpretazione evolutiva della nozione di funzione che consentisse di estenderla anche ad altre funzioni, tra cui quella di suggestione⁹.

Quanto alla funzione suggestiva, aveva anche respinto l'ipotesi che alla intrinseca capacità di suggestione del marchio fosse riconosciuta una tutela, seppur subordinata rispetto alla funzione distintiva.

Individuata la funzione del marchio, rilevato che il marchio identificava il prodotto collegandosi alla sua fonte produttiva e che la legge imponeva un legame inscindibile tra il marchio e la fonte d'origine dei prodotti contrassegnati¹⁰, l'Autore era poi giunto alla conclusione che la stessa dovesse essere intesa nella forma dell'indicazione di provenienza della fonte d'origine, negando che oggetto della funzione distintiva potesse essere invece il prodotto in sé e per sé. Secondo Vanzetti, dunque, l'espressione "funzione di indicazione di provenienza" significava che "*il marchio identifica il prodotto cui è apposto come proveniente da una fonte di produzione che resta sempre costante*", e che poteva anche restare ignota al consumatore.

Si precisava che accettare la tesi che vedeva nel prodotto in sé l'oggetto della funzione distintiva equivaleva ad intendere la stessa come funzione di garanzia di

⁹ VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, pagg. 397 ss.

¹⁰ In particolare, l'art. 15 della legge marchi vincolava il trasferimento del marchio al trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa. La teoria sulla funzione distintiva come funzione giuridicamente protetta trovava il suo fondamento proprio in questa norma. Per tale importante ragione, l'eventualità che questa norma potesse venire meno aveva preoccupato non poco l'Autore, che in proposito aveva osservato: "*La norma, pertanto, che garantisce l'inscindibilità del collegamento fra il marchio e l'azienda o un suo ramo, nell'ipotesi della cessione, è elemento indispensabile perché si possa attribuire al marchio stesso una funzione distintiva, al punto che se una tale norma venisse a mancare tutta la materia andrebbe riesaminata, poiché il marchio sarebbe divenuto qualcos'altro, certo non più segno distintivo.*" VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pag. 69.

qualità, “*poiché identificare un prodotto nelle qualità merceologiche e tecniche che il prodotto ha in sé, non significa altro che garantirne la costanza nella qualità*”, ed ammetterne la cessione svincolata dal nucleo produttivo. A contrario, se il marchio era inteso come indicatore dell'origine del prodotto, la cessione svincolata doveva respingersi¹¹.

Vi era poi chi, invece, accanto alla funzione distintiva, riconosceva l'esistenza di altre funzioni, come quella di suggestione, di collettore di clientela o pubblicitaria¹².

Alcuni autori, partendo dal secondo comma dell'art. 1 della legge marchi ponevano infatti l'accento sulla funzione pubblicitaria del marchio, considerando il carattere di suggestione che lo stesso può suscitare¹³.

Tuttavia, anche riconoscendo il valore attrattivo dei marchi famosi, la dottrina non era orientata nel senso di riconoscere a questa funzione autonoma dignità¹⁴.

In giurisprudenza, a decisioni nelle quali fu negata autonoma tutelabilità alla funzione pubblicitaria, se ne alternarono altre nelle quali fu riconosciuta al marchio la funzione di collettore di clientela, ma come aspetto della funzione distintiva unitamente a quella di garanzia di qualità¹⁵.

Dottrina e giurisprudenza erano invece concordi nel ritenere la funzione di garanzia qualitativa del marchio un aspetto della funzione distintiva e non una funzione autonoma.

Così Vanzetti negava che da un punto di vista giuridico potesse parlarsi di funzione di garanzia del marchio posto che la legge non prevedeva un obbligo per

¹¹ In dottrina, per una interpretazione della funzione distintiva del marchio come identificazione del “*prodotto in sé e per sé*” vedi FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1969, pagg. 97 ss., che definisce la teoria sulla fonte produttiva o d'origine “*contro i tempi, contro la legge, contro la vita degli affari*”.

¹² Osservava ancora VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pag. 50, che la funzione pubblicitaria altro non è che la funzione suggestiva, vista ponendo l'accento sulla suggestività acquisita dal segno a seguito della pubblicità di cui è stato oggetto. Desumere dal secondo comma dell'art. 1 della legge marchi, che parla dell'uso del marchio nella pubblicità, l'esistenza di una funzione pubblicitaria equivale a confondere il modo con cui si può usare un marchio con il fine per cui lo si usa.

¹³ ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, pagg. 438-440; FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, cit., pagg. 35 ss.

¹⁴ GUGLIELMETTI, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, I, pagg. 295 ss., in cui l'Autore nega che “*la c.d. «réputation symbolisée» del marchio celebre costituisca un valore in sé, autonomo rispetto al prodotto*” e ribadisce che la funzione principale del marchio è quella distintiva nella quale si esaurisce anche quella della marchio celebre.

¹⁵ Trib. Milano, 12 maggio 1980, *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 305 ss. (caso *Coca Cola*).

il titolare del marchio di uniformare la produzione a costanti caratteristiche qualitative. Il titolare del marchio era, dunque, libero di mutare il livello qualitativo del prodotto¹⁶.

Nel sistema anteriore al '92, quindi, coerentemente con l'interpretazione data della funzione distintiva e con il quadro normativo esistente (in particolare delineato dagli artt. 1 e 15 l.m.), il marchio era tutelato esclusivamente contro un rischio di confusione del consumatore circa l'origine dei prodotti o servizi.

La riforma del '92 determinò, come si è accennato e come si vedrà più dettagliatamente in seguito, il riconoscimento della tutela allargata dei marchi che godono di rinomanza. Ma questa non fu l'unica modifica apportata alla legge marchi dal D.lgs. 480/92. L'attuazione della Direttiva 89/104/CEE portò anche all'eliminazione del vincolo marchio - azienda, segnando il passaggio dal regime di cessione vincolata ad un regime di cessione libera del marchio, ed alla previsione di una serie di norme volte alla tutela contro l'uso ingannevole del marchio e che sancivano la nullità del marchio ingannevole (c.d. *statuto di non decettività*).

Questi significativi cambiamenti intervenuti nella disciplina dei marchi misero in crisi l'istituto della funzione del marchio così come era stato fino a quel momento interpretato, costringendo la dottrina e la giurisprudenza ad un radicale ripensamento¹⁷.

La tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria, che individuava nella funzione distintiva, intesa come funzione di indicazione d'origine dei prodotti da una costante fonte produttiva, la funzione giuridicamente protetta del marchio, aveva il suo fondamento proprio nell'art. 15 l.m., che vincolava il trasferimento del marchio al trasferimento dell'azienda o di un suo ramo.

Con l'eliminazione di questa previsione, le preoccupazioni, già a suo tempo manifestate dalla dottrina, circa le conseguenze di una eventuale eliminazione del collegamento tra il marchio e l'azienda sulla natura stessa del marchio come segno distintivo divennero reali.

¹⁶ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pagg. 32-33. Nello stesso senso, ID., *Cessione del marchio*, cit., pagg. 415 ss.

¹⁷ Per un'attenta riflessione sulla funzione del marchio a seguito della previsione della sua libera cessione si veda in particolare VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pagg. 71-89.

Partendo dalla considerazione che, anche già prima della riforma della legge marchi, secondo l'opinione prevalente, la tutela del marchio aveva il suo limite nella funzione distintiva e nel rischio di confusione sull'origine del prodotto, che gli artt. 1 della nuova legge marchi e 5 della Direttiva 89/104/CEE parlavano di rischio di confusione per il pubblico¹⁸, e che erano state introdotte norme contro l'uso ingannevole del marchio, la dottrina recuperò la funzione d'origine anche nel regime di cessione libera del marchio.

In particolare, per recuperare la funzione d'origine e ricondurre a coerenza l'intero istituto, considerato che la cessione libera del marchio non garantisce la continuità della provenienza del prodotto da una determinata impresa, con il rischio così di inganno per il pubblico, non al corrente della cessione, sull'origine dei prodotti, autorevole dottrina propose una lettura degli artt. 41.1 lett. b) della nuova legge marchi e 12.2 lett. b) della Direttiva, che vietavano l'uso ingannevole del marchio, nel senso della previsione di un *onere di informazione del pubblico* relativamente alla avvenuta cessione.

In proposito, Vanzetti affermava che sarebbe stato un'insostenibile contraddizione il ritenere da un lato che la tutela del marchio fosse condizionata ad una confondibilità sull'origine, e dall'altro che esso non avesse la funzione di garantire appunto al pubblico un'origine costante dei prodotti da una determinata impresa¹⁹. Tuttavia, se da un lato si continuò a riconoscere al marchio, anche nel vigore della nuova legge marchi, la funzione distintiva nella forma della funzione d'origine, dall'altro, si prese consapevolezza del fatto che il marchio, a seguito delle modifiche intervenute con la novella del '92, non poteva più essere considerato soltanto come un segno distintivo tutelato contro la confondibilità sull'origine dei prodotti: il c.d. *principio di relatività o specialità* della tutela del marchio, in virtù del quale il marchio viene registrato per determinati prodotti o servizi e dunque la tutela di esso è limitata all'ipotesi di adozione di un marchio uguale o simile da parte di terzi per quegli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi affini (la

¹⁸ A ciò si aggiunga che il decimo considerando della Direttiva 89/104/CEE (oggi undicesimo considerando della Direttiva 08/95/CE) affermava che la protezione del marchio “*mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa*” e che anche il Regolamento 40/94 sul marchio comunitario al settimo considerando (oggi ottavo considerando del Regolamento 207/09) conteneva la stessa previsione. L'inciso “*in particolare*” significava, inoltre, che non era escluso che fossero tutelate anche altre funzioni.

¹⁹ VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., pagg. 81 ss.

confusione del pubblico sulla provenienza sarà tanto più probabile quanto più vicini tra loro saranno i prodotti e i servizi contrassegnati, mentre sarà addirittura impossibile quando questi siano tra loro molto lontani).

La nuova legge marchi aveva, infatti, introdotto nell'ordinamento alcune norme che estendevano la tutela dei marchi oltre il rischio di confusione ed il principio di specialità, tra cui l'art. 1.1 lett. c) l.m. (art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE), che prevedeva la tutela c.d. *extramerceologica* dei marchi che godono di rinomanza²⁰.

Si arrivò così ad ammettere che la funzione distintiva, intesa come funzione d'indicazione d'origine non era più la sola funzione giuridicamente protetta del marchio, ma che il marchio tutelava anche altri valori, *in primis* quello di suggestione proprio di marchi dotati di grande notorietà (*n.d.r.* marchi famosi), e che quindi anche la funzione suggestiva era tutelata in via autonoma dalla legge.

Anche oggi, nel vigore del Codice della Proprietà Industriale, che sotto questi profili ha sostanzialmente ripreso la nuova legge marchi, si può dire che la funzione del marchio è ancora intesa in termini di funzione sia di indicazione di provenienza che di suggestione, il che, secondo una parte della dottrina, rende l'istituto ambiguo o comunque pieno di contraddizioni²¹.

Un ruolo molto importante ha sempre svolto anche la Corte di Giustizia ed il Tribunale di primo Grado, che si sono espressi in svariate occasioni sulla funzione del marchio.

Le prime decisioni sul tema avevano accolto l'orientamento anteriore alla riforma del '92 che individuava la funzione del marchio nella funzione d'origine.

Secondo la Corte di Giustizia, la “*funzione essenziale*” del marchio consisteva nel “*garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di*

²⁰ La legge marchi fu modificata anche nel '96 con il D.lgs. 198/1996 di adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale agli Accordi TRIPs. Tra le varie modifiche apportate vi fu quella dell'art.1 della l.m. nel quale fu aggiunta l'ipotesi di tutela del marchio contro forme di agganciamento parassitario. Il testo così recitava: “*Il titolare del marchio ha diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.*”.

²¹ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pagg. 161 ss., che ritengono che solo una applicazione rigorosa dello “*statuto di non decettività*” possa rendere effettiva la funzione distintiva e ricondurre a coerenza l'intero istituto.

confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza”²². A volte vi era la precisazione, coerentemente con l'assunto secondo il quale, prima della novella del '92, il marchio era tutelato esclusivamente contro il rischio di confusione sull'origine dei prodotti o servizi, che il marchio “*serve proprio ad attestare che tutti i prodotti da esso contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità*”²³.

Sulla base di questi principi una parte della giurisprudenza comunitaria era giunta a sostenere che si potesse avere contraffazione solo nei casi in cui il terzo faceva uso del segno altrui in funzione distintiva, come indicatore di provenienza. Progressivamente, l'orientamento della Corte di Giustizia relativamente alla funzione del marchio ed agli usi del segno idonei a determinare la contraffazione è però mutato.

La Corte di Giustizia, partendo dalla considerazione che le norme sulla contraffazione previste dall'art. 5 nn. 1 e 2 della Direttiva 89/104/CEE erano funzionali a tutelare gli interessi del titolare del marchio, anziché chiedersi se l'uso del segno da parte del terzo avvenisse o meno in funzione distintiva, ha adottato come criterio di valutazione dell'uso del segno ai fini della sussistenza della contraffazione il fatto che questo uso sia idoneo a pregiudicare una delle funzioni protette del marchio.

Questa diversa impostazione è stata adottata dalla Corte di Giustizia per la prima volta con la sentenza resa nel caso *Hölterhoff*²⁴, nel quale ha ritenuto che l'uso del marchio altrui (nel caso di specie si trattava di due marchi registrati per diamanti e pietre preziose) da parte del terzo per illustrare nell'ambito di trattative commerciali le caratteristiche del prodotto a professionisti che non potevano interpretare il riferimento al marchio come un'indicazione della provenienza del

²² Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1976, C-119/75 (caso *Terrapin/Terranova*); Corte di Giustizia CE, 23 maggio 1978, C-102/77 (caso *Hoffman/La Roche*).

²³ Corte di Giustizia CE, 17 marzo 2005, C-228/03 (caso *Gillette*); Corte di Giustizia CE, 19 luglio 2009, cause riunite da C-202/08 a 208/08 (caso *American Clothing*); Corte di Giustizia UE, 12 luglio 2011, C-324/09 (caso *L'Oréal/Ebay*).

²⁴ Corte di Giustizia CE, 14 maggio 2002, C-2/00. La fattispecie riguardava un caso in cui il titolare di due marchi registrati (“*Spirit Sun*” e “*Context Cut*”), per contraddistinguere diamanti e pietre preziose da lavorare, aveva lamentato che tale sig. Hölterhoff, che trattava pietre preziose di vari tipi, utilizzava i predetti marchi nell'ambito di trattative commerciali con gioiellieri professionisti esclusivamente per descrivere il tipo di taglio delle pietre preziose che egli offriva in vendita.

prodotto, era lecito in quanto non comportava alcuna lesione degli interessi protetti del titolare.

Il riferimento alla lesione degli interessi del titolare, che nella sentenza *Hölterhoff* era stato preso in considerazione solo in relazione alla funzione di indicazione di provenienza del marchio, è stato poi approfondito e sviluppato nella sentenza *Arsenal*²⁵, relativa al caso della riproduzione non autorizzata dei marchi di una squadra di calcio su sciarpe per i tifosi.

La Corte di Giustizia, dopo avere ribadito che *“la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa”*, ha affermato che il diritto di esclusiva di cui all'art. 5.1 lett. a) della Direttiva (invocato nella fattispecie perché si trattava di uso di segni identici per prodotti identici), essendo stato *“concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni”*, *“deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto”*²⁶.

Con tale decisione la Corte ha così chiarito che anche quando il segno del terzo non svolge principalmente una funzione distintiva ed è utilizzato per altri scopi (nel caso di specie come segno di appartenenza del tifoso alla squadra), se l'uso è comunque tale da interferire con le funzioni protette del marchio, sussiste la contraffazione.

²⁵ Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, C-206/01, relativa alla controversia sorta tra la società calcistica Arsenal Football Club e il sig. Reed in merito alla vendita ed alla offerta in vendita da parte di quest'ultimo, in vari chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'Arsenal FC, di sciarpe destinate ai tifosi sulle quali vi era la riproduzione non autorizzata dei marchi della squadra di calcio.

²⁶ Sulla base di questi principi la Corte ha ritenuto che l'uso del marchio sulle sciarpe destinate ai tifosi rendesse *“credibile l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti interessati e il titolare del marchio”* e che pertanto potesse pregiudicare la garanzia di provenienza del prodotto, a nulla rilevando il fatto che il marchio apposto sulle sciarpe venisse percepito anche *“come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio”*.

Attraverso il criterio dell'interferenza del segno del terzo con le altre funzioni tutelate dal marchio, elaborato, come si è visto, a partire dalle sentenze *Hölterhoff* ed *Arsenal*, accanto alla funzione di indicazione d'origine, che continua ancora oggi ad essere considerata la “*funzione essenziale*” del marchio, la Corte di Giustizia è così giunta a riconoscere espressamente altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità²⁷ ed a ritenere che ai fini della contraffazione non rileva se il segno sia usato come marchio, in funzione distintiva, ma solo che l'uso interferisca con le funzioni protette e, conseguentemente, che anche usi non distintivi, percepiti come tali dal pubblico, possono costituire contraffazione.

Nelle sentenze, coerentemente con il sistema dei marchi delineato dopo la riforma del '92, si afferma che il diritto di esclusiva “*deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio. Fra dette funzioni si annoverano non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio di cui trattasi, ma anche le altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.*”²⁸.

La funzione d'origine non è dunque l'unica funzione che oggi viene attribuita al marchio, che, come si è visto, ha subito un processo evolutivo, quanto alla sua natura ed alla sua funzione, piuttosto articolato.

Si è in sostanza attribuito al marchio valori e funzioni sempre più svincolati dal prodotto che il segno contraddistingue e ad estenderne la tutela ad ogni ipotesi in cui il valore di esso viene in qualche modo sottratto al suo titolare perché un terzo se ne impossessa, ricavandone un vantaggio proprio ovvero pregiudicando il titolare stesso.

²⁷ Queste ulteriori funzioni non sono altro che la funzione suggestiva del marchio che la Corte di Giustizia ha però frammentato in una pluralità. La funzione di comunicazione qualifica il marchio come “messaggero”, come strumento che l'impresa utilizza per avere contatti con i consumatori. La funzione pubblicitaria consiste nel ruolo di promozione delle vendite o di strategia commerciale connesso al suo uso per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore. Con funzione di investimento si intende quella finalizzata ad acquisire o mantenere una reputazione del marchio cosicché questo possa attirare i consumatori e fidelizzarli.

²⁸ Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07 (caso *L'Oréal*).

Questo fenomeno è stato imputato al processo di “*smaterializzazione dell'economia*” che aveva colpito anche il settore dei marchi e che richiedeva che il marchio fosse protetto come bene immateriale autonomo più che come segno distintivo, in funzione del suo “*intrinseco potere di vendita*”²⁹. Ed è quest’ultima la qualificazione dogmatica che è stata esplicitamente scelta dal legislatore nel Codice della Proprietà Industriale, che qualifica il marchio come oggetto di proprietà (industriale).

Ne deriva un istituto ambiguo, all’interno del quale coesistono due anime diverse: quella di valore distintivo ed quella di valore attrattivo.

A seguito di questo processo di “*smaterializzazione*” del marchio, che trova la sua massima espressione nei marchi celebri, si può affermare che il marchio oggi da segno distintivo è divenuto strumento di comunicazione dell’impresa di cui racchiude il *selling power*.

Questa nuova e moderna concezione della funzione del marchio, che riguarda tutte le informazioni e le suggestioni comunicate in concreto dal singolo segno, ha inevitabilmente aperto la strada al riconoscimento di un numero sempre più crescente di forme di agganciamento parassitario, e dunque di tutela nell’interesse esclusivo del titolare, tanto da fare affermare in dottrina che “*alla tradizionale funzione d’origine del marchio si affianca oggi quella di tutela contro ogni forma di parassitismo*”³⁰.

3. La tutela dei marchi celebri prima della riforma del 1992.

La tutela dei marchi famosi nasce come tutela dei marchi celebri, super notori o di alta di rinomanza che dir si voglia, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza a partire dalla seconda metà del secolo scorso.

²⁹ Di “*potere di vendita intrinseco*” parla MARIANI, *L’analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 1996, n. 4, pagg. 292 ss., che nel suo esame sul ruolo svolto nel mercato dal marchio celebre osserva come lo stesso diventa, quando dotato di questo valore suggestivo che fa sì che il consumatore venga attratto dal marchio, un valore in sé: “*non è più la qualità del prodotto che trascina il marchio, ma è il marchio che dà valore al prodotto*”.

³⁰ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 161.

L'esigenza di individuare una nuova categoria di marchi, inevitabilmente contrapposti ai marchi ordinari, si manifestò a seguito della crescente tendenza da parte dei titolari di marchi affermati di utilizzare questi segni per contraddistinguere prodotti diversi. Da qui l'interesse del titolare a che il marchio non fosse utilizzato da terzi nemmeno per contraddistinguere merci diverse, sia per non precludersi la possibilità di realizzare lui stesso quelle merci in futuro, sfruttando la fama del proprio marchio, sia per evitare il pericolo di indebolimento del potere attrattivo di quest'ultimo.

Si pensò, quindi, di elaborare una nuova categoria di marchi, i marchi celebri, super notori o di alta rinomanza appunto, i cui titolari avrebbero goduto di una tutela "allargata" non soltanto nei confronti di coloro che usavano un marchio identico per prodotti identici o affini, il che era previsto dal sistema normativo vigente, ma anche nei confronti di chi lo utilizzava per prodotti diversi, il che non era invece previsto dall'ordinamento e, dunque, creò non pochi problemi di natura interpretativa.

La prima difficoltà che la dottrina e la giurisprudenza favorevoli a riconoscere questa nuova categoria di marchi dovettero affrontare fu quello della loro definizione giuridica, problema che ha riguardato successivamente anche l'adozione della nomenclatura "marchio che gode di rinomanza" avvenuta a seguito dell'attuazione della Direttiva 89/104/CEE con l'emanazione del D.lgs. 480/1992.

Se anche la scelta operata di utilizzare espressioni come marchio celebre, super notorio o di alta rinomanza per fare riferimento ad una categoria di marchi caratterizzata da una certa fama o reputazione presso il pubblico non fu casuale, ciò non significa che l'individuazione della sua nozione si rivelò altrettanto agevole.

Accanto ad autori che per marchio celebre consideravano quello particolarmente affermato, oggetto di una pubblicità intensa e riuscita, presente sul mercato da tempo ed utilizzato per prodotti apprezzati dal pubblico³¹, vi era chi, dopo avere inizialmente definito il marchio celebre come il marchio la cui conoscenza si estendeva al di fuori degli acquirenti del genere di prodotti contrassegnati dal

³¹ DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, pag. 116.

marchio stesso, era poi giunto alla conclusione che in realtà la definizione di marchio celebre fosse necessariamente empirica, e dunque non determinabile a priori³².

Secondo altri, il marchio celebre era quello che esprimeva un così elevato prestigio del suo titolare che ogni prodotto contrassegnato con lo stesso marchio posto sul mercato, anche il più diverso, veniva considerato di qualità eccellente da parte del pubblico³³.

Leonini, invece, considerata la fama e la notorietà di un marchio ed il valore simbolico due fenomeni distinti, per evitare ogni confusione terminologica abbandonò la nomenclatura di marchio celebre, adottando quella di marchi *famosi*, per indicare quei segni che avevano acquisito una certa notorietà e fama, e di marchi c.d. *evocativi*, per quei segni che avevano acquistato un valore simbolico e dunque evocavano una particolare immagine (di classe, raffinatezza, eleganza, ecc.)³⁴.

In giurisprudenza si registrano poche pronunce nelle quali furono enunciati dei criteri per individuare i marchi celebri e la loro conseguente differenziazione dai marchi ordinari.

Il Tribunale di Milano, nel noto caso *Cartier* del 1978, affermò: “*l'essere un nome commerciale, celebre, implica normalmente un apprezzamento per chi, noto o ignoto che sia, fabbrica quel prodotto e lo pone in commercio e, quindi, la tendenza a ricevere favorevolmente altri prodotti che venissero posti sul mercato con lo stesso marchio, nell'attesa, confortata dall'esperienza fatta con il prodotto contrassegnato dal nome celebre, che anche i nuovi prodotti non deluderanno.*”³⁵.

Simile fu l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione che statuí che il marchio

³² GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977, pag. 30, ma poi anche pag. 35, dove l'Autore afferma che così come non si può stabilire con certezza quando una persona è famosa, allo stesso modo è impossibile determinare quando un marchio sia celebre. ID., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, cit., pagg. 285 ss., ove si dice che i marchi celebri non sono i marchi notori, ma quelli che godono non soltanto di notorietà, ma di fama (alta rinomanza, celebrità), che contrassegnano prodotti di qualità idonea a soddisfare la clientela e che sono conosciuti fuori dalla cerchia degli acquirenti del prodotto in relazione al quale hanno acquisito la celebrità. La pubblicità, la grande dimensione dell'impresa titolare, la conoscenza internazionale o addirittura mondiale del marchio, l'unicità e l'originalità non sono invece considerati requisiti indispensabili per l'acquisizione della celebrità.

³³ RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia Nazionale, Roma, 1987.

³⁴ LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991, pagg. 130-131.

³⁵ Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 234 ss. (caso *Cartier*).

marchio celebre, a differenza di quello ordinario, veniva preso in considerazione dal pubblico per ricollegare al marchio un prodotto di qualità soddisfacente, che portava a preferire il produttore nella scelta dei suoi beni e ad acquistare altri prodotti posti sul mercato con lo stesso marchio, nel convincimento che anche i nuovi prodotti sarebbero stati di eccellente qualità³⁶.

La Corte di Appello di Milano definì i marchi celebri come quelli particolarmente affermati, oggetto di intensa pubblicità, presenti sul mercato da tempo ed utilizzati per prodotti apprezzati dal pubblico nonché quelli caratterizzati dalla conoscenza al di fuori dell'area degli acquirenti del prodotto contraddistinto dal marchio³⁷.

Nel 1990 il Tribunale di Bassano del Grappa affermò che un marchio, conosciuto per prodotti differenti che incontravano il favore del pubblico, poteva dirsi notorio allorché era utilizzato in settori diversi con il medesimo esito di successo³⁸.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si può affermare che l'interpretazione della nozione di marchio celebre fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche se non uniforme, era nel complesso decisamente restrittiva.

Ulteriore problema relativo ai marchi celebri atteneva alla tutela "allargata" ed a come attuarla in concreto in un sistema nel quale vigeva il principio di specialità e non c'era alcuna differenza normativa tra marchi ordinari e marchi celebri.

Il c.d. *principio di specialità o di relatività*, come si è accennato nel paragrafo precedente, costituiva, e contemporaneamente determinava, il limite del giudizio di confondibilità che, coerentemente con il riconoscimento della funzione distintiva del marchio, si traduceva nella tutela contro il rischio di confusione sull'origine dei prodotti o servizi contraddistinti dal segno.

Prima della novella del '92, il principio di specialità della tutela del marchio registrato era sancito dall'art. 2569 c.c. e dall'art. 4 comma 2 l.m., laddove si affermava che chi ha registrato un marchio "*idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato*" e che "*il brevetto esplica effetto limitatamente al genere*

³⁶ Cass. 24 marzo 1983, n. 2060, in *GADI*, 1951 (caso *Olio Sasso*).

³⁷ App. Milano, 5 settembre 1986, in *GADI*, 2066/2 (caso *Porsche*).

³⁸ Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, in *GADI*, 3032/4 (caso *Longines*). Nel caso di specie, che riguardava il marchio figurativo di una importante società produttrice di orologi, fu escluso che si fosse in presenza di un marchio celebre sulla base dell'assunto che il marchio era stato usato ed aveva acquisito rinomanza solo nello specifico settore degli orologi.

di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso". In base alle predette norme il diritto di esclusiva del titolare del marchio registrato si estendeva sotto il profilo merceologico soltanto fino ai prodotti o servizi indicati nella domanda.

Secondo l'opinione prevalente, tuttavia, l'ambito merceologico della tutela del marchio si estendeva, oltre ai prodotti per i quali era stata richiesta la protezione, anche ai prodotti affini, ciò in quanto un'interpretazione letterale della norma era stata ritenuta eccessivamente restrittiva³⁹.

Come si è sottolineato, la questione più importante relativamente ai marchi celebri consisteva nello stabilire se era possibile superare il principio di specialità laddove il marchio celebre fosse utilizzato o registrato da terzi per contraddistinguere prodotti non affini.

Una dottrina minoritaria aveva cercato di superare il principio di specialità e dunque di estendere la tutela dei marchi celebri anche a settori merceologicamente distanti facendo leva sull'art. 11 l.m., che vietava l'uso ingannevole e confusorio del marchio⁴⁰. Si diceva che l'art. 11 l.m., a differenza dell'art. 17 l.m. relativo al requisito di novità del segno, non richiedeva l'affinità dei prodotti per la sua applicabilità. Pertanto, l'ipotesi di inganno prevista nell'art. 11 l.m. poteva attuarsi sia nel caso di affinità tra i prodotti sia nel caso in cui tale affinità non sussistesse, purché ricorressero altre circostanze, quali la celebrità del marchio, a determinare inganno e/o confusione⁴¹.

Tuttavia, la dottrina maggioritaria, pur riconoscendo l'esistenza di un interesse meritevole di tutela in capo al titolare del marchio celebre a vedere accordata una protezione più ampia al proprio segno, ancorava tale tutela alla funzione distintiva del marchio, e quindi entro i limiti del pericolo di confusione.

Era prevalsa, infatti, la convinzione che, nonostante la fama acquisita da questi segni, non potesse concedersi loro una tutela più ampia di quella spettante a

³⁹ Questo orientamento prendeva le mosse dall'art. 5 della legge marchi laddove limitava il rinnovo del marchio *"allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe"*.

⁴⁰ Il testo dell'art. 11 l.m. della legge marchi così recita: *"Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge né, in specie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti di autore."*

⁴¹ SCHIANO DI PEPE, *Brevi note intorno al problema del marchio che gode di rinomanza*, in *Analisi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1969, pagg. 269 ss.

qualsiasi altro marchio registrato e che, quindi, si dovesse tenere fermo il principio della specialità dei marchi, in forza del quale il marchio è tutelato solo con riferimento ad un determinato genere di prodotti ed a quelli affini.

La nozione di affinità divenne, dunque, cruciale per determinare l'ampiezza ed i limiti della tutela del marchio celebre.

I criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di accertamento della affinità erano nel corso del tempo mutati verso forme di interpretazione più improntate alla tutela del titolare del marchio contro il pericolo di confusione e di inganno per il consumatore.

Inizialmente furono considerati affini quei prodotti che per la loro natura intrinseca erano ricollegabili al prodotto coperto dal marchio o erano destinati alla medesima clientela o erano idonei a soddisfare gli stessi bisogni⁴².

Questo orientamento fu presto superato in quanto ritenuto inadeguato a determinare con precisione i confini del diritto di esclusiva del titolare del marchio ed inadatto ad evitare la confusione e l'inganno del consumatore sulla provenienza di prodotti diversi dalla medesima impresa. Si passò così da una valutazione totalmente astratta della affinità, incentrata sul prodotto in sé considerato, ad un criterio più coerente con l'interpretazione della funzione del marchio intesa come funzione distintiva dell'origine dei prodotti, considerando affini i prodotti che il pubblico riteneva provenienti dalla medesima fonte produttiva⁴³.

Questo approccio non teneva, tuttavia, conto del fatto che il pubblico, per giudicare se due prodotti contrassegnati da marchi identici o simili provenivano dalla medesima impresa, faceva una valutazione non in astratto, bensì in concreto, facendo riferimento anche ad altri dati. Si assistette così ad un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza che, nell'interpretare l'affinità tra prodotti, affermò la necessità di considerare il modo in cui il marchio veniva percepito dai consumatori valutando elementi quali la rinomanza, il modo in cui il marchio veniva utilizzato, lo stile dei prodotti, il filone culturale di appartenenza, le

⁴² Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, in *GADI*, 3032/4 (caso *Longines*), in cui fu esclusa l'affinità tra orologi ed abbigliamento.

⁴³ App. Milano, 22 settembre 1972, in *GADI*, 169/4, la cui nota di commento, redatta da Vanzetti, è la prima sul concetto di affinità tra prodotti come provenienti dalla medesima fonte produttiva.

caratteristiche dell'impresa e la personalità dell'autore dei prodotti, le concrete dinamiche di mercato e la tendenza del settore nonché la normale capacità e tendenza espansiva dell'impresa produttrice, in sostanza il contesto concreto nel quale il marchio si collocava⁴⁴.

La giurisprudenza sul marchio celebre, facendo leva su questa concezione dell'affinità basata sulla possibilità che il pubblico riconducesse due prodotti diversi alla stessa fonte d'origine, allargò progressivamente il giudizio di affinità per favorirne la tutela.

Nei casi in cui il prodotto del titolare del marchio celebre e quello del terzo, che applicando i normali criteri di accertamento della affinità, sarebbero stati considerati “non affini”, non erano troppo distanti, si manifestò la tendenza a ritenere sussistente la contraffazione sulla base dell'assunto che il marchio celebre godeva di una sfera merceologica di protezione più ampia di quella riconosciuta ai marchi ordinari, con risultati opposti a quelli ai quali si sarebbe giunti applicando i criteri generali sulla confondibilità tra prodotti e/o imprese, poiché l'ambito entro il quale poteva sussistere la confondibilità era più ampio⁴⁵.

Un primo filone giurisprudenziale aderiva all'orientamento che considerava affini i prodotti che il pubblico poteva ricollegare ai prodotti coperti dal marchio celebre in quanto ritenuti provenienti dalla stessa fonte produttiva e che teneva conto del contesto concreto in cui il marchio esplicava la sua funzione distintiva, facendo riferimento ai comportamenti di mercato, alla tendenza del settore ad espandere la produzione verso altri prodotti ed alla capacità espansiva dell'impresa produttrice e riconosceva la tutela fino al limite in cui non c'era più la possibilità che il consumatore fosse ingannato sulla reale provenienza del prodotto⁴⁶.

⁴⁴ Emblematica di questo orientamento è la sentenza del Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II (caso *Cartier*), nella quale si afferma: “il giudizio di affinità non dovrà essere effettuato secondo un criterio astratto di valutazione che assegni ai prodotti (ed ai loro nomi) il significato di rigidi ed invalicabili dati oggettivi [...], ma dovrà adeguarsi al contesto concreto in cui i consumatori percepiscono il marchio, e corrispondere ad una realtà entro la quale anche la maggiore o minore rinomanza del segno distintivo, il modo in cui esso è stato utilizzato, i comportamenti imprenditoriali normalmente seguiti nell'ambito delle imprese cui appartiene quella del titolare del marchio possano influenzare la opinione del pubblico circa l'imputabilità dei prodotti ad una determinata fonte produttiva.”.

⁴⁵ In dottrina DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., pagg. 106-107, in cui l'Autore parla di “versione «allargata» dell'affinità merceologica”.

⁴⁶ Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II (caso *Cartier*); Trib. Roma, 26 febbraio 1982, in *GADI*, 1528 (caso *Rochas*), in cui furono ritenuti affini prodotti di abbigliamento ed articoli di profumeria e fu ritenuta sussistente la contraffazione del marchio celebre “*Marcel*”.

L'ampliamento della sfera di protezione del marchio celebre veniva escluso, però, nei casi di rilevante distanza merceologica tra i prodotti⁴⁷ e nei casi in cui il marchio celebre era stato sempre utilizzato per un solo prodotto e quel prodotto era il solo fabbricato dall'impresa titolare del marchio e, quindi, non appariva ragionevolmente prevedibile un ampliamento fuori da quell'ambito di produzione, oppure era stato utilizzato od aveva acquistato rinomanza per un solo genere di prodotti o in uno specifico settore⁴⁸.

Un secondo filone giurisprudenziale, privilegiando il valore attrattivo acquisito dal marchio celebre nel tempo, applicava invece la c.d. *teoria del trend*, secondo cui era la celebrità, in quanto fattore dinamico, ad incidere sulla determinazione dell'ambito merceologico della tutela del marchio, ma non come fatto storico verificabile ad una certa data, bensì come *trend*, e cioè come tendenza del marchio all'acquisizione di un forte valore simbolico. Era quindi l'apposizione del marchio celebre che rendeva affini i prodotti e giustificava un allargamento della tutela, e non fattori come la capacità espansiva dell'impresa produttrice o le tendenze del settore⁴⁹.

Rochas”; Trib. Milano, 27 settembre 1982, in *GADI*, 1571 e in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 312 ss. (caso *Piaget*), in cui furono ritenuti affini prodotti di orologeria, di gioielleria e di pelletteria; Trib. Genova, 23 maggio 1984, in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, II, pagg. 27 ss. (caso *Cointreau*), in cui furono ritenuti affini liquori ed abbigliamento.

⁴⁷ Trib. Milano, 24 aprile 1980, in *Riv. Dir. Ind.*, 1985, II, pagg. 30 ss. (caso *JPS*), nel quale fu esclusa l'affinità tra tabacco e costumi da bagno; Trib. Milano, 12 maggio 1980, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 305 ss. (caso *Coca Cola*), in cui fu esclusa l'affinità tra bevande analcoliche ed abbigliamento e negata, quindi, la tutela al celebre marchio sulla base dell'assunto che non era stato provato un uso tale da rendere plausibile per i consumatori una estensione della originaria funzione distintiva del segno fino al punto da abbracciare generi di abbigliamento.

⁴⁸ Cass., 21 ottobre 1988, n. 5716, in *GADI*, 2242 (caso *Champagne*) in cui fu esclusa l'affinità tra vino spumante e bagno schiuma e fu escluso che bottigliette di bagno schiuma riproducti pedissequamente la forma ed i marchi di note società francesi produttrici di champagne costituissero contraffazione dei celebri marchi in quanto “*l'alone di celebrità e di qualità accompagnava tali marchi in riferimento ai vini ed a quelli soltanto*” e “*non appariva ragionevolmente prevedibile, proprio per la plurisecolare monoproduzione, un ampliamento fuori da quell'ambito*”.

Sul marchio celebre che ha acquisito rinomanza in uno specifico settore, Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, in *GADI*, 3032/4 (caso *Longines*), nel quale, dopo avere richiamato il caso *Champagne* relativamente al punto in cui si diceva che per beneficiare della tutela ampliata il marchio non doveva essere solo rinomato, ma doveva essere già stato utilizzato per contraddistinguere una serie di prodotti di genere diverso, il Tribunale ha negato l'estensione ai prodotti di abbigliamento della protezione del celebre marchio di titolarità della Longines costituito da una clessidra alata, in quanto il marchio era stato usato ed aveva acquisito rinomanza solo nello specifico settore degli orologi.

⁴⁹ App. Milano, 24 febbraio 1984, in *GADI*, 1751/7 (caso *JPS*) (che riforma Trib. Milano, 24 aprile 1980, cit.), in cui, in base a questa teoria, la tutela del celebre marchio per sigarette “*John Player Special*” fu estesa anche a prodotti non affini, quali erano quelli dell'abbigliamento. In primo grado

Quando la distanza merceologica tra i prodotti era tale da escludere la sussistenza dell'affinità, anche allargata, si cercava di assicurare tutela ai marchi celebri, al di fuori della legge marchi ed al di là del principio di specialità, invocando talvolta l'art. 2598 c.c. in materia di atti di concorrenza sleale, tal'altra l'art. 2043 c.c. in relazione alla responsabilità per fatto illecito.

Così nel caso *Cointreau* del 1984 fu inibito l'uso del marchio identico a quello del celebre liquore per contraddistinguere capi di abbigliamento in base all'art. 2598 n. 1 c.c. e nonostante le due imprese non fossero tra loro concorrenti, in quanto la norma fu *“letta come tutela complementare a quella del segno distintivo, rivolta quindi a coprire una più ampia fascia delle utilizzazioni che un imprenditore può fare dei propri segni distintivi”*⁵⁰.

Le difficoltà derivanti dall'applicazione delle norme sulla concorrenza sleale ai casi in cui non esisteva un reale rapporto di concorrenza tra il titolare del marchio celebre ed il terzo che utilizzava lo stesso marchio per prodotti diversi favorirono però il ricorso all'art. 2043 c.c., come nel caso *Bulgari*⁵¹, dove si affermò che dalla contraffazione del marchio celebre, anche se avvenuta in assenza di confusione tra i prodotti, derivava al suo titolare un danno ingiusto nel c.d. pericolo di annacquamento, ovvero nel pregiudizio al prestigio del segno.

Tuttavia, questo orientamento trovò scarso seguito in giurisprudenza e in dottrina che ritenevano che l'uso dell'altrui marchio per prodotti non affini potesse configurare un illecito aquiliano solo se la qualità del nuovo prodotto fosse cattiva od inferiore a quella del prodotto originario tale da provocare sensazioni di sgradevolezza o da indurre il consumatore a trasferire sui prodotti del titolare il riflesso negativo suscitato dalla cattiva qualità dei beni sui quali il marchio era stato utilizzato dal terzo⁵².

il Tribunale aveva rigettato le domande dell'attore sul presupposto che non era stato provato che, alla data di registrazione di un identico marchio da parte del terzo, il marchio “JPS” aveva conseguito in Italia notorietà anche in settori diversi dal tabacco né che vi fosse l'uso degli imprenditori del settore di associare i propri marchi a prodotti merceologicamente distanti da quelli originari. La Corte d'Appello riformò integralmente la sentenza di primo grado sulla base dell'assunto che il *trend* della celebrità iniziato nel 1975 si era ulteriormente accentuato nel corso degli anni e che, dunque, non si poteva dubitare che i marchi fossero recepiti dai consumatori come quelli originariamente utilizzati solo per le sigarette anche se rinvenuti apposti su abbigliamento.

⁵⁰ Trib. Genova, 23 maggio 1984, in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, II.

⁵¹ Trib. Genova, 15 gennaio 1992, in *GADI*, 3035.

⁵² GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pagg. 282 ss.

4. La tutela dei marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*.

In applicazione del criterio di valutazione dell'affinità basata non su criteri generali ed astratti ma su circostanze concrete relative all'attività svolta dall'imprenditore, la giurisprudenza aveva cominciato a riconoscere una tutela più ampia ai marchi che godono di rinomanza già prima della riforma della legge marchi del 1992. In particolare venne individuata una categoria di marchi celebri caratterizzati dal fatto che i loro titolari, tutti creatori del gusto e della moda, acquistavano la notorietà in un certo settore merceologico ed estendevano poi la propria attività ad altri settori.

Questi marchi vennero appunto chiamati, in ragione dei loro titolari, marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*. Erano tutti marchi che, oltre ad essere celebri, erano utilizzati per prodotti di ambiti merceologici assai diversi, ma, perché legati al settore della moda e del lusso, richiamavano valori di prestigio, eleganza e raffinatezza ed erano quindi relativi a prodotti “*connessi con la soddisfazione di un bisogno estetico o di prestigio*”⁵³.

Ciò che accomunava i marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda* era il carattere di “lusso” ed era questo aspetto che giustificava l'ampliamento del giudizio di affinità, piuttosto che la vera e propria celebrità del marchio⁵⁴.

Ad essi la giurisprudenza, nonostante le critiche mosse dalla dottrina⁵⁵, riservava una protezione merceologica particolare, dando vita ad una categoria a sé stante di marchi celebri in cui la figura del titolare, cioè del creatore, nella maggioranza dei

⁵³ Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 223 ss. (caso *Biki*), in cui si affermava: “*non può negarsi che la notorietà indiscussa del marchio Biki per individuare una specie di prodotti di moda caratterizzati dall'apporto personale dell'attrice opera come premessa di fatto per ampliare la tutela fino a vietare l'uso dello stesso marchio come segno distintivo del salotto fabbricato dalla convenuta.*”. Fu questo uno dei primi casi in tema di marchio celebre, in cui il Tribunale di Milano affermò che la notorietà del marchio costituiva una premessa di fatto della tutela allargata.

⁵⁴ SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 64.

⁵⁵ FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. 218 ss., in cui l'Autore negava autonomia concettuale ai marchi del gusto e della moda, evidenziando la necessità che marchi dei creatori del gusto e della moda e marchi celebri ricevessero la medesima tutela, fosse essa quella allargata elaborata dalla giurisprudenza o quella derivante da una applicazione rigorosa del principio di specialità.

casi stilista di moda, diveniva l'unico parametro dal quale far discendere l'affinità dei prodotti.

Partendo dalla considerazione che, intorno a questi marchi, nel costume e nell'opinione del pubblico, si veniva a creare un particolare ambito imprenditoriale, considerato in modo omogeneo ed unitario, ma comprensivo di prodotti diversi tutti accomunati dalla destinazione al soddisfacimento di un bisogno estetico di eleganza, di raffinatezza e di prestigio, per i quali la firma del creatore assumeva importanza preponderante, la giurisprudenza arrivava a ritenere affini prodotti, sebbene diversi, sui quali il terzo aveva apposto un marchio identico a quello celebre per approfittare di quell'aura di lusso e di prestigio che circondava il marchio usurpato in base al principio della mera appartenenza allo stesso settore del gusto e della moda del marchio originario.

Si riteneva, dunque, che questi marchi dovessero essere maggiormente tutelati dalle reiterate aggressioni dovute ad “usurpazioni” del segno (e del suo valore strumentale e di avviamento), effettuate da imprenditori operanti in altri contesti rispetto a quelli di impiego del marchio celebre.

In tali casi, non sempre assumeva rilievo la confondibilità dei prodotti del titolare del marchio con quelli del contraffattore e, quindi, non sempre ricorreva il rischio che il consumatore potesse ipotizzare l'identità di provenienza di quei prodotti da un'unica impresa. Tuttavia, anche nei casi in cui fosse esclusa la possibilità di confusione con il marchio originale, l'azione dell'usurpatore del marchio celebre finiva per danneggiare il titolare di quest'ultimo, nuocendo al valore dell'impresa ed all'immagine di essa.

Per questo motivo fu elaborata la categoria dei marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*, con l'intento di accordare a tale tipologia di segni una tutela estesa anche a settori di prodotto lontani rispetto a quelli di impiego del marchio.

Così nel caso *Vogue*⁵⁶ la tutela del marchio celebre, usato e registrato dal gruppo editoriale Condè Nast, fin dai primi anni del XIX secolo, per contraddistinguere la celebre rivista di moda, fu estesa fino alla produzione e commercializzazione di occhiali da parte della società Luxottica, in quanto, considerato che il consumatore medio del settore era orientato nella propria scelta dall'apposizione di un marchio

⁵⁶ Trib. Milano, 18 febbraio 1995, in *GADI*, 2943.

evocativo di buon gusto ed eccellenza, il marchio del terzo era apposto su prodotti appartenenti anch'essi ad un settore fortemente dominato dalla moda e dal gusto come quello del marchio originario.

La sentenza fu però riformata in appello⁵⁷. La Corte di Milano negò la sussistenza della contraffazione tra i due marchi, essendo impensabile che il consumatore della nota rivista di moda, considerato che l'uso del marchio “*Vogue*” era stato da sempre limitato al settore dell'editoria e la Condè Nast era una società “*a vocazione tipicamente «monoproductiva»*”, associasse psicologicamente il marchio celebre al settore dell'ottica.

In particolare, la Corte contestò il ricorso operato dal Tribunale in primo grado alla tesi dei marchi dei *creatori del gusto e della moda*, rilevando l'incertezza derivante dal richiamo al gusto ed alla gradevolezza delle *griffes* per determinare i confini del settore merceologico al fine di individuare l'ambito di tutela del marchio celebre.

Furono considerati appartenenti alla categoria dei marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda* e, in funzione di tale riconoscimento, furono ritenuti contraffatti da marchi identici utilizzati da terzi in settori merceologicamente diversi, ad esempio, il marchio “*Cartier*”⁵⁸, celebre per gioielli, al quale fu offerta una protezione estesa anche ai prodotti di abbigliamento; il marchio “*Rochas*”⁵⁹, famoso per profumi, che vide ampliare la sua protezione ai capi di abbigliamento; e “*Krizia*”⁶⁰ in cui nell'ambito di tutela di questo marchio celebre, utilizzato per confezioni per donna, biancheria per la casa, accessori per l'abbigliamento, profumi, pelletteria, piastrelle in ceramica, furono inclusi anche le tappezzerie ed i prodotti murali, in quanto tutti prodotti accomunati dalla destinazione al soddisfacimento di un medesimo bisogno estetico di raffinatezza, prestigio ed eleganza e, per tale motivo, ritenuti affini.

⁵⁷ App. Milano, 18 luglio 1995, in *GADI*, 3432.

⁵⁸ Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II (caso *Cartier*).

⁵⁹ Trib. Roma, 26 febbraio 1982, in *GADI*, 1528 (caso *Rochas*).

⁶⁰ Trib. Milano, 14 aprile 1986, in *GADI*, 2033 (caso *Krizia*). Al marchio “*Krizia*” fu invece negata tutela in secondo grado: App. Milano, 6 novembre 1990, *ivi*, 2574 e con nota di CUONZO, *Il caso «Krizia»: revirement della Corte di Appello di Milano sulla tutela dei marchi celebri dei creatori del gusto e della moda*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, II, pagg. 36 ss. La Corte, ritenendo la nozione di marchi dei creatori del gusto e della moda incerta ai fini della determinazione dell'ambito di tutela del marchio escluse, l'affinità tra mobili d'arredamento e maniglie per porte e finestre e, conseguentemente, escluse la contraffazione del celebre marchio.

5. Il D.lgs. 480 del 1992 e l'introduzione della disciplina del marchio che gode di rinomanza.

In conseguenza dell'attuazione della Direttiva 89/104/CEE (oggi Direttiva 08/95/CE), effettuata con l'emanazione del D.lgs. 480/1992, fu introdotta nella legge marchi una normativa *ad hoc* per i marchi celebri, o meglio, per i marchi che godono di rinomanza, normativa che poi è stata traspota e che oggi è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale.

La Direttiva comunitaria fu emanata parallelamente alla prosecuzione dei lavori preparatori per l'emanazione del Regolamento 40/94 (oggi Regolamento 207/2009) sul marchio comunitario e la maggior parte delle sue disposizioni fu desunta proprio dai progetti del Regolamento. Ciò in quanto si cercò di allineare il contenuto della Direttiva con quello del futuro Regolamento in modo da evitare contraddizioni tra i due sistemi e una non corrispondenza tra norme nazionali e norme comunitarie.

Anche la normativa nazionale fu attuata tenendo come punto di riferimento la disciplina del marchio comunitario, proprio al fine di evitare il più possibile discrepanze con la normativa comunitaria, ma anche di evitare che il marchio nazionale fosse disciplinato in modo tale da renderlo meno preferibile a quello comunitario⁶¹.

Scopo della Direttiva era quello di rimuovere, attraverso il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti ed i motivi di alterazione delle condizioni di concorrenza nel mercato comune (primo considerando, oggi secondo considerando della Direttiva 08/95/CE).

Secondo la Direttiva, per raggiungere tale scopo, sarebbe stato sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali con un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno (terzo considerando, oggi quarto considerando della Direttiva 08/95/CE).

⁶¹ Per questo motivo, ad esempio, fu introdotta nella legge marchi la regola della cessione libera del marchio, prevista nel progetto di Regolamento sul marchio comunitario, ed invece non compresa nella Direttiva.

La Direttiva conteneva dunque, in primo luogo, una serie di norme alle quali gli Stati membri avevano l'obbligo di adeguare la loro disciplina e che riguardavano alcuni principi generali in materia di marchi registrati e precisamente quelli relativi alla loro esistenza, validità e correlativamente nullità e decadenza, nonché al contenuto ed all'ampiezza dei diritti nazionali⁶².

Accanto a queste disposizioni vincolanti, la Direttiva ne conteneva altre che, viceversa, erano facoltative, limitandosi a prevedere la possibilità per gli Stati membri di tradurre in una legge nazionale il contenuto.

Vi era, infine, anche un terzo ordine di norme: quelle che si riferivano al marchio comunitario, che la Direttiva aveva inserito per allineare le legislazioni nazionali al marchio comunitario, in modo da scongiurare, con la sua entrata in vigore, che gli imprenditori preferissero quest'ultimo a quelli nazionali.

Il legislatore italiano recepì ogni norma vincolante della Direttiva ed anche la maggior parte di quelle facoltative e colse l'occasione, attraverso la tecnica della interpolazione, per modificare in più punti la vecchia legge sui marchi d'impresa del 1942, anche al di fuori delle materie trattate nella Direttiva.

Il cardine su cui muoveva l'intera Direttiva era costituito, coerentemente con l'orientamento consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, dal riconoscimento della tutela del marchio come tutela volta a garantire “*in particolare*” la funzione di indicazione d'origine del prodotto da una determinata impresa e dunque dal rischio di confusione tra i segni in conflitto e tra i prodotti ai quali questi erano apposti⁶³.

La prima disposizione della Direttiva che rileva è l'art. 4, che disciplinava gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori.

In particolare, l'art. 4.1 lett. a) prevedeva che un marchio non potesse essere registrato o, se registrato, dovesse essere dichiarato nullo se identico ad un

⁶² La definizione del marchio (art. 2); i motivi di rifiuto o di nullità dei marchi (artt. 3 e 4); i diritti conferiti dal marchio (art. 5); i loro limiti (art. 6) ed il loro esaurimento (art. 7); le licenze (art. 8); la preclusione per tolleranza (art. 9), l'uso del marchio (art. 10) e le sanzioni per il suo non uso, ivi compresa la decadenza (artt. da 11 a 14); ed i marchi collettivi, di garanzia e di certificazione (art. 15).

⁶³ “*considerando che la tutela che è accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa [...]*” (decimo considerando, oggi undicesimo considerando della Direttiva 08/95/CE).

marchio d'impresa anteriore o se i prodotti o i servizi per i quali il marchio era stato richiesto o registrato fossero identici a quelli per il quale il marchio d'impresa anteriore era tutelato.

Analoga previsione era contenuta nell'art. 5 relativamente ai diritti conferiti dal marchio. In particolare l'art. 5.1 lett. *a)* affermava che il titolare del marchio avesse diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio d'impresa per prodotti e servizi identici a quelli per cui era stato registrato⁶⁴.

La lett. *b)* dell'art. 4.1 prevedeva poi che un marchio non potesse essere registrato o dovesse essere dichiarato nullo se l'identità o la somiglianza di detto marchio d'impresa con il marchio anteriore e l'identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi contraddistinti dai due marchi poteva dar luogo ad una confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione.

Stessa disciplina era prevista dall'art. 5.1 lett. *b)* per il divieto di utilizzo del marchio da parte di terzi.

Venne così codificato il principio dell'estensione della tutela del marchio (e del suo potere invalidante sui marchi successivi) ai prodotti affini, che era stato unanimemente accolto da dottrina e giurisprudenza.

⁶⁴ Da notare che queste ipotesi non furono introdotte nella legge marchi con la riforma del '92, bensì con quella intervenuta nel 1996 in occasione dell'attuazione degli Accordi TRIPS con D.lgs. 198/1996. All'art. 16 comma 1 dell'Accordo TRIPS si prevedeva: *“in caso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione”*. Non si trattava di una presunzione in senso tecnico, ma di una tutela di natura assoluta che prescindeva del tutto dal rischio di confusione. Per tale ragione fu modificato l'art. 1 della legge marchi relativo ai diritti di marchio sdoppiando la lett. *a)* della formulazione originaria, che si riferiva sia al segno identico che a quello simile per prodotti identici o affini e che subordinava la tutela del titolare in tutti questi casi al rischio di confusione, nella lett. *a)* dove ci si riferiva all'uso di marchi identici per prodotti o servizi identici, sempre vietato indipendentemente dal rischio di confusione, e nella lett. *b)* dove ci si riferiva all'utilizzo di marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, vietato solo se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni o dell'identità o affinità tra i prodotti poteva determinarsi un rischio di confusione tra il pubblico, che poteva consistere anche in un rischio di associazione. Fu necessario separare le due ipotesi, sdoppiando la lett. *d)* del testo originario nelle lett. *d)* e *e)*, anche nell'art. 17 della legge marchi che disciplinava il potere invalidante del marchio anteriore rispetto alla successiva registrazione di un marchio uguale per prodotti e servizi identici (lett. *d)*) o di un marchio uguale o simile per prodotti o servizi identici o affini (lett. *e)*).

Oggi queste disposizioni sono contenute nel c.p.i. all'art. 12 comma 1 lett. *c)* e *d)* per quanto riguarda i requisiti di validità del marchio ed all'art. 20 comma 1 lett. *a)* e *b)* con riferimento ai diritti conferiti dalla registrazione.

A livello europeo, la disciplina è oggi definita dagli artt. 8.1 lett. *a)* e *b)* e 9.1 lett. *a)* e *b)* del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario.

Il comportamento era vietato quando l'uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile per prodotti uguali o affini avesse indotto il pubblico a credere che i suoi prodotti provenissero in realtà dall'impresa titolare del segno.

Tra l'altro, con la previsione del “*rischio di associazione*”, la Direttiva estese la tutela anche alle ipotesi in cui, pur essendovi la possibilità di distinguere nettamente tra loro le rispettive fonti dei prodotti contrassegnati, in concreto la situazione era tale da indurre i consumatori a ritenere che vi fosse tra queste fonti un collegamento rappresentato da rapporti di gruppo o contrattuali.

Nella legge marchi queste disposizioni furono inserite nell'art. 17 lett. *d)* e *e)* circa il requisito di novità e, specularmente, quanto al diritto di esclusiva conferito dal marchio, nell'art. 1 lett. *a)* e *b)*, ed oggi sono contenute negli artt. 12.1 lett. *c)* e *d)* e 20.1 lett. *a)* e *b)*, rispettivamente, del c.p.i.

I punti più importanti dell'art. 4 della Direttiva erano però indubbiamente il 3 e il 4 che riguardavano il riconoscimento di una tutela ampliata del “*marchio che gode di notorietà*” sia sul piano comunitario (che doveva essere obbligatoriamente inserito nelle leggi nazionali) sia su quello nazionale (ammesso facoltativamente).

La formula adoperata prevedeva la esclusione dalla registrazione o la nullità dei marchi identici o simili ad un marchio d'impresa comunitario o nazionale anteriore, ancorché si trattasse di marchi registrati per prodotti o servizi “*non simili*” (ovvero non affini), a condizione che il marchio comunitario o nazionale anteriore godesse di notorietà rispettivamente nella Comunità o nello Stato membro di cui si trattava e se l'uso senza giusto motivo del marchio successivo traeva indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o nazionale anteriore o recava pregiudizio agli stessi.

L'eventuale tutela allargata dei marchi nazionali “*che godono di notorietà*” sotto il profilo del loro potere invalidante rispetto ai marchi successivi trovava una corrispondenza al successivo art. 5.2 nella norma parallela che consentiva al titolare del marchio di vietare ai terzi l'imitazione per prodotti non affini.

E questo parallelismo fra definizione del potere invalidante del marchio anteriore e limiti della tutela contro violazioni del diritto corrisponde a logica perché nell'uno e nell'altro caso si tratta di definire la portata dell'esclusiva, che può poi esprimersi sia nell'impedire la valida registrazione del marchio altrui successivo

(cioè con l'azione di nullità per mancanza di novità), sia con l'impedirne la utilizzazione (con l'azione di contraffazione).

Il tipo di tutela accordato dalle norme consisteva dunque in un superamento del principio di specialità o di relatività che fino ad allora aveva caratterizzato la disciplina dei segni distintivi.

Questa normativa fu trasposta negli artt. 1.1 lett. c) e 17.1 lett. g) della legge marchi e negli artt. 8.5 e 9.1 lett. c) del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario. Oggi analoghe disposizioni sono contenute nell'art. 12.1 lett. e) c.p.i. per quanto riguarda la registrazione e nell'art. 20.1 lett. c) c.p.i. in relazione ai diritti che il marchio conferisce al titolare.

Nella traduzione ufficiale italiana degli artt. 4 e 5 della Direttiva si utilizzava il termine “*notorietà*”, mentre nella legge marchi fu adottato il termine “*rinomanza*”.

In fase di attuazione della Direttiva, essendosi deciso di mantenere in vita le norme della legge marchi con essa non incompatibili, l'espressione “*notorietà*” si era rivelata non utilizzabile, in quanto l'art. 17 l.m. attribuiva al predetto termine un significato diverso e più riduttivo. Nella legge marchi il marchio che godeva di notorietà era infatti quello che formava oggetto di preuso, che era idoneo a togliere la novità al marchio successivamente registrato per prodotti o servizi dello stesso genere. Ci si riferiva al marchio noto come quello che possedeva una notorietà diffusa su tutto il territorio nazionale, quindi generale, e qualificata ossia conseguita mediante un consistente utilizzo del segno attraverso la distribuzione e la pubblicizzazione dei prodotti.

Allo stesso tempo l'espressione “*marchio celebre*” era stata evitata perché avrebbe potuto indurre ad interpretazioni troppo rigorose ai fini del riconoscimento della tutela ultramerceologica.

Il legislatore italiano decise così di ispirarsi alla versione della Direttiva in altre lingue ed in particolare a quella francese, dove si parlava di marchio che gode di “*renommée*”, abbracciando così, secondo parte della dottrina, sia l'ipotesi di marchi celebri che di marchi semplicemente noti⁶⁵.

⁶⁵ Così Vanzetti aveva inizialmente ritenuto che il legislatore comunitario, scegliendo di designare questa categoria di marchi con l'espressione “*marchio che gode di notorietà*”, intendesse riferirsi al marchio celebre o di alta rinomanza, seppur intesi nella accezione più ampia e cioè come marchi

Il limite inferiore della categoria dei marchi rinomati ai quali applicare la tutela merceologicamente ampliata era determinato dalla sussistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, che erano dunque elementi costitutivi della fattispecie cui la norma attribuiva la tutela al di là del principio di specialità e del pericolo di confusione. Il che si sarebbe verificato, per l'appunto, soprattutto per i marchi celebri, ma anche per i marchi semplicemente noti, magari in ambiti limitati territorialmente o specialistici.

La legge condizionava la tutela del marchio rinomato altresì al fatto che il terzo ne facesse uso “*senza giusto motivo*”, requisito la cui importanza, si ritiene, è stata probabilmente talmente sottovalutata, da venire semplicemente ritenuto coincidente con le scriminanti elencate nell'art. 1-*bis* comma 1 l.m. (oggi art. 21 comma 1 c.p.i. e art. 12 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario).

Ecco che a seguito della riforma del '92 convivevano nella nuova legge due categorie di marchi: il marchio ordinario, segno distintivo della provenienza del prodotto e strumento di protezione dell'avviamento aziendale, governato dal principio della relatività della tutela, e il marchio che gode di rinomanza, bene immateriale che, a causa del suo contenuto simbolico ed evocativo, incorporava un suo potere di vendita, oggetto di protezione di per sé considerato a prescindere dal limite della identità o affinità dei prodotti o servizi.

conosciuti da tutti o che comunque godevano di una vasta notorietà. Ciò in quanto nel progetto di Direttiva era stata usata l'espressione “*larga notorietà*”, poi però modificata a fronte delle resistenze dei rappresentanti del Benelux. VANZETTI, *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1989, pagg. 1443-1444. L'Autore cambiò successivamente opinione ritenendo che il riferimento non fosse soltanto al marchio di alta rinomanza bensì ad ogni ipotesi in cui l'appropriazione del marchio poteva determinare un indebito vantaggio per l'usurpatore o un pregiudizio per il titolare, il che poteva verificarsi anche nel caso di marchi semplicemente noti. ID., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993, pagg. 24-25.

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA A TUTELA DEL MARCHIO NEL SETTORE DELLA MODA

Sommario: 1. L'ambito di protezione per il titolare del marchio. – 2. Uso di un segno identico per prodotti o servizi identici. – 3. Uso di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini: il rischio di confusione e di associazione. – 4. La tutela ultramerceologica per i marchi che godono di rinomanza. – 5. Il concetto di “*rinomanza*”. – 6. Ambito merceologico della tutela e pubblico di riferimento. – 7. Il caso *Davidoff* e l'estensione della tutela a prodotti o servizi identici o affini. – 8. Ambito territoriale nazionale. – 9. Ambito territoriale comunitario: il concetto di “*parte sostanziale del territorio della Comunità*”. – 10. L'elaborazione del concetto di “*nesso*”. – 11.1 Pregiudizio ed indebito vantaggio: criteri di valutazione. – 11.2 Le ipotesi di pregiudizio e di indebito vantaggio. – 12. Il giusto motivo.

1. L'ambito di protezione per il titolare del marchio.

Nel settore della moda il fenomeno contraffattivo non si limita ad una mera riproduzione del prodotto, ma si concentra anche nell'imitazione dei marchi delle più importanti case di moda, con lo scopo di spingere i clienti ad acquistare prodotti che, grazie all'apposizione di tali segni, possano risultare riconducibili alle note *griffes*.

Proprio perché la contraffazione non si manifesta solo con la messa in commercio dei prodotti, ma inizia già nella prima fase del processo produttivo, il legislatore si è prefissato lo scopo di tutelare il marchio con particolare riferimento ai possibili effetti confusori ed allo sfruttamento parassitario dei valori di avviamento commerciale incorporati in esso, che nel settore moda si traducono in un'identificazione di maggiore qualità, originalità del prodotto, eleganza e

tradizione per i quali il consumatore è disposto a spendere un delta in più del prezzo di acquisto.

Il nuovo sistema del diritto dei marchi risponde ad una ratio di protezione del segno in funzione non tanto distintiva, quanto di attrazione che alcuni marchi possiedono in sé e che, dovuto alla grande notorietà di cui godono, alla massiccia pubblicità ed agli ingenti investimenti di cui sono oggetto, al loro legame con personalità di spicco, si traduce in una elevata capacità di vendita del prodotto che contrassegnano, il c.d. *selling power* del marchio.

Tale protezione è stata codificata nel nostro ordinamento a seguito dell'attuazione della Direttiva 89/104/CEE avvenuta ad opera del D.lgs. 480/1992 ed è attualmente prevista all'interno dell'art. 20 del Codice di Proprietà Industriale, disposizione che specifica i diritti conferiti al titolare del marchio dalla registrazione e che consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.

La “facoltà” in questione è poi ampiamente analizzata ma in termini negativi, ossia viene enunciata come possibilità di vietare ai terzi determinati comportamenti.

Vale certamente la pena riportare per intero l'articolo in questione poiché caratterizzerà, in particolare con il comma 1, tutti gli approfondimenti relativi a questo capitolo:

“1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.”.

Il risultato di questa norma è certamente stato dato dall'affinamento nel corso degli anni delle interpretazioni dei giudici comunitari dell'art. 5 della Direttiva 89/104/CEE (oggi art. 5 della Direttiva 08/95/CE).

L'art. 20 disciplina la sfera esclusiva di cui gode il marchio e dunque l'ambito di protezione a disposizione del titolare di questo. Di conseguenza, sono utilizzi illeciti del marchio quelli elencati dalla lettera a) alla lettera c) del comma 1.

Tuttavia, si deve trattare di “usi” effettuati “nell'attività economica”. In forza di un'opinione oramai consolidata ai due termini deve attribuirsi un significato lato.

In particolare, alla nozione di uso corrisponde sia l'utilizzo attuale e concreto sia quello potenziale consistente negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a preparare il futuro concreto impiego del marchio (ad esempio, riproduzione del marchio su etichette apposte a campioni dei prodotti, riproduzione del marchio sulla carta per la corrispondenza commerciale, ecc.).

L'attività economica è da intendersi come qualsiasi attività non diretta alla esclusiva soddisfazione personale dell'agente e che abbia una valenza patrimoniale. Questo presuppone che i beni sui quali viene apposto il marchio siano destinati alla vendita o comunque prevedano uno scambio in denaro o altre utilità a prescindere dal settore produttivo o dei servizi cui il bene scambiato appartenga, rimanendone escluso invece l'uso in ambito privato.

Il legislatore riconosce poi al titolare del marchio il diritto di impedire che altri tengano specifici comportamenti ma questo diritto è subordinato all'assenza di un suo consenso a che questi comportamenti vengano posti in essere.

È evidente che se questo consenso fosse semplicemente inteso come mancanza

del titolare di far valere il suo diritto, ossia come mera accettazione della contraffazione, la norma sarebbe del tutto ovvia. Pertanto, si ritiene che al consenso debba essere attribuito un significato diverso, ossia di un consenso espresso, pur revocabile.

La previsione che il consenso del titolare del marchio possa rendere legittimi comportamenti confusori è la manifestazione più evidente del carattere privatistico che la legge dà al diritto sul marchio, che viene poi confermato dalla possibilità per il suo titolare di cederlo o di concederlo in licenza, ossia in godimento a terzi.

2. Uso di un segno identico per prodotti o servizi identici.

L'art. 20 al comma 1 lett. *a*) riconosce al titolare del marchio d'impresa il diritto di vietare a terzi l'uso nell'attività economica di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato.

Scopo di questa norma è quello di rafforzare la tutela del marchio registrato dal momento che si potrà affermare la contraffazione per il solo fatto che l'imitatore si sia appropriato del marchio altrui in modo identico, apponendolo su prodotti o utilizzandolo per servizi identici, a prescindere dalla confondibilità.

Secondo la giurisprudenza, infatti, la previsione opera anche nel caso in cui possa escludersi un rischio di confusione.

Si dice, ad esempio, che l'impresa che utilizza un segno identico a quello registrato non è esente da responsabilità neppure inserendo un'avvertenza che chiarisce ai consumatori che i prodotti non sono ufficiali e non provengono dal titolare del marchio anteriore.

Così è stato affermato nel caso *Arsenal*⁶⁶, in cui la società Arsenal Football Club chiedeva che fosse impedita la vendita ai sensi dell'art. 20.1 lett. *a*) al sig. Reed, il quale, in un chiosco vicino lo stadio Highbury, commercializzava magliette, scarpe ed una serie di prodotti per la tifoseria dei c.d. *Gunnners* sulle quali

⁶⁶ Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, C-206/01.

figurava il termine “Arsenal”, marchio registrato dal club di calcio per gli stessi prodotti. La vendita fu vietata nonostante nel suddetto chiosco figurasse un cartello in cui veniva affermato che i loghi contenuti negli articoli in vendita erano utilizzati unicamente allo scopo di decorare il prodotto e non implicavano né esprimevano appartenenza o alcun rapporto con il fabbricante o i distributori originali.

Una protezione così elevata è riservata ai soli casi in cui vi sia un’identità dei beni e dei segni.

In merito all’identità di segni, in dottrina vi sono differenti orientamenti: si parla di identità assoluta e sostanziale, riferendosi nel primo caso a due segni che non presentano alcuna differenza; nel secondo a due segni che, seppur diversi per alcuni aspetti, presentano lo stesso carattere distintivo⁶⁷ o sono percepiti dal pubblico come identici⁶⁸.

Nella giurisprudenza italiana sembra prevalere l’orientamento dell’identità sostanziale, affermandosi l’identità tra due marchi anche qualora siano stati aggiunti “*elementi di differenziazione marginali, irrilevanti e non percepibili dal consumatore medio*”.

In forza di questo principio la Corte di Appello di Milano⁶⁹, nel caso di una società che riproduceva su due modelli di borsa la lettera “H”, lettera usata dalla casa di moda Hermès per identici prodotti, ha rilevato che “*il riferimento ai presunti elementi di differenziazione invocati, sono marginali e irrilevanti. Il consumatore medio non riesce a cogliere minime varianti del marchio capaci di differenziare e distinguere le due imprese*”.

Nella stessa direzione si è mosso il Tribunale di Bari⁷⁰ che ha accertato la contraffazione del marchio Adidas ad opera della parte convenuta, la quale apponeva sui propri prodotti di abbigliamento un marchio a quattro strisce parallele, simile al marchio della società attrice, in quanto la diversità dei segni era così lieve tale da essere idonea a confondere il pubblico.

⁶⁷ GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, pagg. 170-171.

⁶⁸ SIRONI, in AA.VV, *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, pagg. 1549 ss.

⁶⁹ App. Milano, 17 settembre 2008, in *GADI*, 2009, pagg. 515-517.

⁷⁰ Trib. Bari, 28 giugno 2010, in *GADI*, 2010, pag. 715.

La stessa Corte di Giustizia afferma che *“v'è identità fra il segno e il marchio quando il primo riproduce, senza modifiche, né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il secondo”*, ma ammette l'identità fra i segni se quello del terzo *“considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi del consumatore medio”*⁷¹.

Allo stesso modo si deve condurre il ragionamento sull'identità dei prodotti o dei servizi, ossia sulla base della percezione del consumatore medio.

Saranno, quindi, da considerare identici prodotti o servizi che il pubblico non distingue tra loro, mentre fuoriescono dal concetto di identità i beni che il pubblico non ritiene della stessa tipologia anche se appartenenti allo stesso genere merceologico.

3. Uso di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini: il rischio di confusione e di associazione.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. b), il titolare ha diritto di vietare a terzi di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

La tutela del marchio contro la confondibilità è volta a proteggere la sua funzione distintiva, nel senso di funzione di indicazione di provenienza del prodotto da un determinato imprenditore consentendo di distinguerlo, senza confusione, da quello che abbia un'origine diversa.

Viene tutelata anche la funzione di garanzia qualitativa. Il marchio deve, infatti, assicurare che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.

⁷¹ Corte di Giustizia CE, 20 marzo 2003, C-291/00 (caso *LTJ Diffusion S.A. vs Sadas Vertbaudet S.A.*).

Rispetto alla funzione distintiva così definita, l'erroneo convincimento del pubblico circa la medesima origine imprenditoriale dei prodotti rappresenta l'ipotesi della c.d. *confusione in senso stretto*, che si verifica laddove il consumatore acquisti il prodotto dal contraffattore credendo che questo provenga dall'impresa del titolare del marchio; mentre, l'erroneo convincimento circa la provenienza dei prodotti da imprese tra di loro economicamente collegate costituisce la c.d. *confusione in senso lato*, che coincide in sostanza con il rischio di associazione. Ciò accade quando il consumatore sia consapevole della provenienza del prodotto dal contraffattore ma ritenga che vi sia un collegamento economico con l'impresa del titolare rappresentato da rapporti di gruppo o contrattuali, in realtà inesistenti⁷².

In genere, ci si riferisce al rischio di associazione come ad un rischio di confusione "allargato" che si verifica, appunto, qualora il pubblico riconosca dei legami economici fra titolare e contraffattore.

In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza europea che colloca il rischio di associazione all'interno del rischio di confusione a chiarimento di quest'ultimo, sin dal noto caso *Sabel vs Puma*, in cui la Corte di Giustizia ha affermato che "*la nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa al rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione*". Pertanto i due termini "*escludono che la disposizione possa trovare applicazione se non sussiste nel pubblico un rischio di confusione*"⁷³.

La Corte offre dunque un'interpretazione del rischio di associazione più in linea con la tradizionale funzione del marchio legata all'indicazione di origine imprenditoriale.

L'espressione "*rischio di associazione*" specifica ed amplia l'estensione della tradizionale nozione di rischio di confusione, ma non comprende le diverse ipotesi in cui il segno dell'imitatore richiama alla mente del pubblico l'altro marchio,

⁷² SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, 1994, cit., pagg. 139-140; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 247.

⁷³ Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, C-251/95. La Corte era stata adita con ricorso pregiudiziale relativo all'interpretazione dell'art. 4.1 lett. b) della Dir. 89/104/CEE nell'ambito della controversia tra la società olandese Sabel, che aveva richiesto la registrazione in Germania di un marchio riproducente un felino che salta per prodotti di abbigliamento, calzature ed accessori, e la società tedesca Puma, che proponeva opposizione in ragione del rischio di associazione fra segni.

senza che si verifichi alcuna confusione sull'origine, e, quindi, i casi di agganciamento parassitario non confusorio.

Un motivo di discussione in dottrina e in giurisprudenza, è se la confondibilità debba essere valutata in astratto o in concreto.

Nella prima ipotesi, per accertare il rischio di confusione tra i segni si fa riferimento alle informazioni contenute nella registrazione, cioè la rappresentazione del marchio e la indicazione dei prodotti o dei servizi rivendicati, a prescindere dalle modalità concrete d'utilizzo del marchio, dal contesto in cui questo avviene e dalle peculiarità del prodotto offerto; in tal modo l'effetto confusorio viene confermato anche se in realtà non sussiste in concreto⁷⁴.

Tale teoria è stata, tuttavia, da molti criticata e si è dunque privilegiata la seconda ipotesi, ovvero quella della confondibilità in concreto, la quale implica che nella valutazione si debba considerare se le modalità ed il contesto d'uso interferiscono con la funzione d'origine, creando un reale e vero rischio di confusione sulla provenienza⁷⁵.

La giurisprudenza italiana sembra aver superato la dicotomia astratto/concreto, tendendo a valutare la confondibilità sulla base di parametri concreti e, solo per un'eventuale integrazione, in astratto. Si dice che il giudizio deve essere compiuto esaminando le reali modalità di utilizzo del segno sul mercato e la notorietà da esso acquisita nel tempo presso il pubblico.

È questa, d'altra parte, l'opinione che sembra propria della giurisprudenza comunitaria, la quale afferma costantemente che nel giudizio di contraffazione deve farsi riferimento a tutti i “*fattori pertinenti al caso concreto*”, valutati secondo il punto di vista della “*percezione del pubblico*”.

Così si è, infatti, pronunciata la Corte di Giustizia nel caso *Adidas III (Adidas AG e Adidas Benelux vs Marca Mode e altri)*, in ordine alla controversia promossa dall'azienda sportswear tedesca che si era rivolta alla magistratura tedesca per impedire ai grandi magazzini Marca Mode, C&A, H&M e Vendex di vendere

⁷⁴ SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, 2007, cit., pagg. 56 ss.; SENA, *Confondibilità fra segni e fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcuni considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, pagg. 201 ss.; RICOLFI, *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti*, in AA. VV., *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 229.

⁷⁵ GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 113 ss.

articoli sportivi con due strisce verticali invece che tre, noto marchio Adidas⁷⁶. Quanto poi al fatto che in alcuni casi la confondibilità debba essere in concreto esclusa, come nel caso in cui l'acquirente sia consapevole di non comprare un prodotto originale per ragioni di prezzo, qualità, canali di distribuzione, ecc. (si pensi alle imitazioni di prodotti di celebri case di moda, quali Gucci o Louis Vuitton, poste in essere da falsari e smerciate per strada), la giurisprudenza generalmente dichiara sussistente la contraffazione.

Si tratta di casi in cui un illecito sussiste, perché da un lato si ricade di solito in ipotesi di marchi che godono di rinomanza, ai quali deve applicarsi la relativa disciplina che prescinde dalla confondibilità, o di casi di uso di marchio identico per prodotti identici, la cui tutela secondo la legge pure prescinde da un rischio di confusione; e di casi nei quali, dall'altro lato, una parte del pubblico non sarà consapevole dell'inganno, ossia i terzi che vedono il prodotto-copia e che credono che si tratti dell'originale: si avrà, dunque, un uso confusorio del marchio, vietato in quanto tale.

Si parla, a questo proposito, di *post-sale confusion*, che si verifica in un momento successivo all'acquisto, qualora si riscontri confusione nei terzi circa la reale provenienza del prodotto, nonostante chi lo abbia acquistato conosca l'effettiva titolarità del marchio.

I due elementi che devono concorrere per dar luogo alla confusione sono l'identità o somiglianza tra segni e l'identità o affinità tra prodotti.

Quanto al primo requisito, quando il marchio usato dal terzo sia identico a quello del titolare non si pongono problemi. La esigenza di stabilire dei criteri di valutazione sorge, invece, quando il marchio adottato dal terzo sia soltanto simile a quello del titolare.

I criteri generali da adottarsi nel raffronto per stabilire se tra i due segni sussista confondibilità sono ormai consolidati sia in dottrina che in giurisprudenza.

Si dice che il giudizio va compiuto tenendo conto dell'impressione d'insieme che il raffronto fra i due segni può suscitare. In particolare, si ritiene che il giudice debba procedere ad un esame comparativo tra gli stessi non in via analitica, attraverso una particolare disamina ed una separata valutazione di ogni singolo

⁷⁶ Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, C-102/7.

elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto di tutti gli elementi salienti.

Si sostiene poi che per stabilire se i due segni sono confondibili, il giudizio debba essere condotto tenendo presente la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori al quale i prodotti contraddistinti sono destinati.

Ciò comporta che la valutazione sia più o meno severa a seconda del tipo di prodotti di cui si tratti, nel senso che in caso di prodotti di consumo più corrente e di prezzo poco elevato, nell'acquisto dei quali si ritiene meno coinvolta l'attenzione dell'acquirente, si affermerà la confondibilità anche in caso di relativa distanza fra i due segni, mentre nel caso di prodotti ad elevato prezzo destinati ad un pubblico altamente qualificato, la confondibilità potrà negarsi anche in ipotesi di notevole vicinanza, ritenendosi che l'attenzione dell'acquirente sarà tale da escludere la possibilità che egli realmente si confonda.

Ciononostante la Corte di Cassazione, nel caso *Valentino*⁷⁷, pur precisando che i prodotti della celebre società di moda erano destinati ad un pubblico specialistico e qualificato, ha ritenuto che si potesse ugualmente verificare il rischio di confusione, in quanto l'affinità merceologica dei prodotti rendeva sovrapponibile la fascia dei consumatori medi con quella degli esperti.

Criteri particolari sono affermati in tema di marchi complessi, cioè di marchi che sono costituiti da una pluralità di elementi, denominativi e figurativi. Si dice che questi marchi sono tutelati in ciascuno dei loro elementi, purché si tratti di elementi nuovi e dotati di capacità distintiva⁷⁸: conseguentemente, si dovrà affermare la confondibilità e la violazione del diritto del titolare anche in caso di appropriazione di uno solo di questi elementi. Per contro, ove alcuni degli elementi del segno siano nuovi ed originali ed altri non lo siano, la tutela sarà limitata ai primi.

Tuttavia, si precisa che il rischio di confusione viene meno nel caso in cui i marchi in questione, pur se coincidenti in qualche elemento, si differenziano con riferimento al loro nucleo ideologico.

Ad esempio, in una nota sentenza⁷⁹, la Corte di Cassazione ha escluso il rischio di

⁷⁷ Cass., 10 ottobre 2008, n. 24909, in *GADI*, 2009, pag. 32.

⁷⁸ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 248.

⁷⁹ Cass., 27 febbraio 2004, n. 3984, in *Dir. Ind.*, 2007, pag. 239.

confusione tra i marchi complessi, figurativi e denominativi, entrambi per accessori moda, rilevando che si trattava di segni sufficientemente differenziati, in quanto il primo marchio costituito dal nome “*Diana*”, sovrapposto al disegno di un’antilope che salta sullo sfondo di una pezza di cuoio, evocava la dea della caccia, costituendo così un legame con gli animali di cui si lavorano le pelli per la realizzazione degli accessori, mentre il secondo era costituito da una composizione grafica formata da un quadro all’interno del quale si trovava la sigla stilizzata “*DdS*” e sotto, in caratteri più piccoli, il patronimico “*Diana de Silva*”, che indicava semplicemente il nome e cognome di una donna legata alla casa produttrice.

Ma vi sono dei casi in cui, nonostante la somiglianza dei segni, la giurisprudenza esclude che possa sussistere un rischio di confusione.

Un’ipotesi è quella in cui un segno, seppur simile ad un marchio già registrato, venga usato con funzione decorativa e non distintiva del prodotto. Si dice che in questi casi non si ingenera confusione e non vi è lesione del diritto di marchio altrui, eccetto l’eventualità che il segno imitato sia riconosciuto come rinomato poiché esso gode di una tutela più ampia.

In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia nel già citato caso *Adidas III*⁸⁰, dove la società Marca Mode, la C&A, la H&M e la Vendex si erano difese affermando che il motivo a due bande che loro apponevano ai capi di abbigliamento sportivo e casual aveva solo fini decorativi.

Nella sentenza si legge che “*La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall’art. 5.1 lett. b) della Direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, allorché, nonostante il carattere decorativo, il segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.*”. Viceversa, “*qualora, secondo una valutazione del giudice nazionale, il pubblico interessato percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce per ipotesi, alcun nesso con un marchio d’impresa registrato. Ciò implica, in tal caso,*

⁸⁰ Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, C-102/7.

che il grado di somiglianza tra il segno ed il marchio d'impresa non è sufficiente affinché si stabilisca un nesso.”.

Di conseguenza, vi sarà contraffazione ai sensi delle norme a tutela dei marchi che godono di notorietà ogniqualvolta il pubblico interessato, nonostante l'uso ornamentale del secondo segno, istituisca un nesso tra i due marchi finendo per credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate e ricorrano i requisiti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio.

Altra ipotesi in cui si esclude il rischio di confusione è quella in cui l'esistenza di una somiglianza tra due marchi non presupponga che la componente comune agli stessi costituisca l'elemento dominante dell'impressione globale prodotta dal marchio richiesto. In taluni casi, infatti, se è vero che nelle ipotesi di marchio complesso, la valutazione di somiglianza visiva, fonetica e di significato tra due segni richiede che si consideri ciascuno degli stessi nella loro interezza, tuttavia non è escluso che nell'impressione del pubblico di riferimento possano risultare dominanti una o più componenti.

Quando tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante, cosicché potrà dirsi non generato il rischio di confusione.

In particolare, a questo riguardo, merita richiamare una decisione della Corte di Giustizia⁸¹ del 2010 che ha ritenuto inesistente il rischio di confusione tra i segni, nonostante il marchio anteriore godesse di una tutela più ampia in quanto marchio rinomato. Tale sentenza vedeva contrapposte la Calvin Klein Trademark Trust, con marchio “CK” e la Zafra Marroquineres, con marchio “CK Creaciones Kenya”. La Corte, dopo un'attenta indagine visiva, fonetica e concettuale, ha ritenuto che non sussistesse un rischio di confusione tra tali marchi in quanto nel secondo l'elemento dominante era “Creaciones Kenya” e “CK” occupava solo una posizione accessoria, non permettendo al pubblico di instaurare alcun collegamento al noto produttore e stilista di articoli di moda Calvin Klein.

Relativamente al secondo requisito, nessuna problematica sussiste nel caso in cui i prodotti siano uguali. Si pone, invece, la necessità di stabilire quando un prodotto

⁸¹ Corte di Giustizia UE, 2 settembre 2010, C-254/09.

possa dirsi affine ad un altro.

È opinione del tutto consolidata che non debba attribuirsi alcun rilievo alla classificazione rispetto alla quale un marchio viene registrato. Il marchio può essere, infatti, registrato per una o più classi (pagando tasse commisurate al numero delle classi medesime) e per uno o più prodotti o servizi nell'ambito di ciascuna classe. La tutela del marchio così depositato, tuttavia, non si estenderà automaticamente a tutti i prodotti della classe in cui sono ricompresi quelli specificatamente rivendicati, dato che alla classificazione in questione si attribuisce un valore puramente fiscale ed amministrativo. Per contro la tutela potrà estendersi anche a prodotti di altre classi, in base al criterio della c.d. *affinità* fra prodotti o servizi.

Secondo una formula che ha avuto ampio utilizzo in giurisprudenza ed è ancora oggi, talvolta, utilizzata, dovrebbero essere considerati affini tra loro quei prodotti o servizi che, per la loro *“intrinseca natura, per la loro destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione degli stessi bisogni”* sono ricollegabili al prodotto o al servizio protetto dal marchio.

Così, per esempio, si è detto che può costituire contraffazione l'utilizzo di marchio simile per settore d'abbigliamento affine, anche nel caso di due società che producono rispettivamente vestiario per donna e per uomo. Detta confondibilità, infatti, nasce dall'idoneità del prodotto a soddisfare il medesimo *“tipo”* di bisogni, così che la clientela, attesa l'ontologica vicinanza tra i prodotti offerti sul mercato, è indotta, per somiglianza dei due segni, a confondere i produttori.

In linea con questa interpretazione si è espressa la Corte di Cassazione nella controversia insorta tra la società Naman S.r.l. e la società Daniel & Mayer S.r.l., entrambe operanti nel settore d'abbigliamento⁸². La prima conveniva la seconda per violazione dell'art. 20.1 lett. b) c.p.i., nonostante i prodotti fossero destinati a consumatori finali diversi ed a mezzo di reti di distribuzione e di vendita distinte. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nonostante gli articoli di abbigliamento fossero rivolti a soggetti diversi, entrambi soddisfacevano uno dei bisogni primari dell'essere umano.

⁸² Cass., 20 settembre 2012, n. 15957.

La confondibilità era rafforzata ancor di più dalla somiglianza dei segni: la Corte, rilevando l'essenzialità della parola “Mayer” presente in entrambi i marchi, ha trovato irrilevante il diverso uso che le due società ne facevano: una come patronimico e l'altra come prenome. Ha inoltre rilevato che i marchi avevano sostanzialmente la stessa lunghezza e che la “&”, inclusa solo nel marchio della convenuta, non era sufficiente a differenziarla.

Tuttavia, la formula prima enunciata è stata criticata in quanto fortemente ambigua. I tre criteri di cui essa si compone, infatti, se considerati in sé e per sé, appaiono vaghi e sfuggenti. Interpretando in modo rigoroso il riferimento alla “*intrinseca natura dei prodotti*” si potrebbe giungere a richiedere una “*sostanziale identità dei prodotti stessi*”; e ad identiche conclusioni si potrebbe pervenire in applicazione dei criteri dell'attitudine a soddisfare i medesimi bisogni e della destinazione alla medesima clientela. D'altra parte, interpretando in maniera ampia questi indici si potrebbe finire per qualificare affini dei prodotti in realtà lontanissimi.

Pertanto, si è ritenuto che la nozione di affinità andasse ricostruita in base alla funzione distintiva del marchio, ossia alla funzione di indicazione di origine del prodotto. In questa prospettiva, dunque, andranno considerati affini prodotti che, quando siano contrassegnati dallo stesso marchio o da marchi simili, possano indurre il consumatore a pensare che i prodotti provengano dalla medesima impresa. In questo modo i tre indici non appaiono più criteri esclusivi sui quali fondare un giudizio di affinità, ma degli indicatori di un possibile rischio di confusione.

Potranno così considerarsi affini prodotti che non lo sono merceologicamente, ma che si trovino in un rapporto tale da rendere possibile che il pubblico istituisca fra loro un collegamento quanto all'origine, per lo meno nella forma dell'associazione.

Il fenomeno è particolarmente evidente con riferimento ai marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*.

In applicazione di questa interpretazione si è giunti a ritenere affini prodotti come l'abbigliamento da un lato ed i gioielli dall'altro, che pure non sarebbero tali da un punto di vista strettamente merceologico, ma che, nell'ambito della moda, il

pubblico è abituato a vedere contrassegnati da uno stesso marchio ed attribuiti ad uno stesso stilista.

Così il marchio Louis Vuitton è accostato ad altri marchi del settore della moda e del lusso quali Gucci, Prada, Hermès, Rolex e Cartier, che producono abbigliamento, gioielli, accessori di pelletteria ed anche orologi.

In definitiva, se anche il marchio Louis Vuitton nel caso di specie sia stato registrato per i gioielli, le considerazioni che precedono, ed in particolare il fatto che si tratti di marchio generale e che borse e pelletteria di lusso debbano essere considerate affini ai gioielli, portano a ritenere che la società titolare possa far valere anche in ordine a tali beni il diritto di vietare a terzi l'uso di un marchio identico o simile al proprio per sfruttarne il valore suggestivo ed attrattivo nonché la sua notorietà.

Da un concetto di affinità in sé ambiguo e che lasciava spazio a soluzioni arbitrarie, fondato sulla *“intrinseca natura dei prodotti”* recanti lo stesso marchio o marchi simili, sulla loro *“destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni”*, si è passati ad un concetto che valorizza la ratio dell'estensione della tutela del marchio ai prodotti affini, ossia che attribuisce all'espressione un significato coerente con la funzione di indicazione dell'origine.

In questa prospettiva, per affermare se tra i prodotti vi sia o meno affinità, bisognerà considerare lo specifico contesto sociale e culturale in cui i prodotti vengono a collocarsi, nonché la prassi di mercato attinente a quei settori ed i conseguenti convincimenti che il pubblico ha maturato. Potranno dirsi affini prodotti che si trovano in quello specifico contesto in un rapporto tale da ingenerare nel pubblico un rischio di confusione o di associazione.

Bisogna tuttavia considerare che l'estensione merceologica della tutela, ossia la misura della affinità tra prodotti e servizi, dovrà comunque tenere conto della forza del marchio al momento della violazione e della sua notorietà, nel senso che tanto più il marchio è noto tanto più dovrà ampliarsi il concetto di affinità così da estenderne la tutela sotto un profilo merceologico.

Si pensi al marchio patronimico, considerato marchio forte al quale deve essere offerta una particolare tutela. Si ritiene che sussista il rischio di confondibilità anche laddove al marchio patronimico venga apposto qualsiasi altro segno, poiché

il consumatore medio, cogliendo per primo il cuore del marchio più famoso, non darà peso all'ulteriore segno, in tal modo non rilevando la diversità dei rispettivi prodotti e delle rispettive imprese.

Al riguardo, significativa è la sentenza resa dalla Corte di Cassazione nel caso *Valentino*⁸³. Il noto stilista di alta moda richiedeva che fosse accertato il rischio di confondibilità secondo l'art. 20.1 lett. b) c.p.i. tra i propri prodotti e quelli della società Florence Fashions Jersey Limited. Tale azienda utilizzava per contrassegnare i propri capi di abbigliamento il marchio "*Giovanni Valentino*". Esso è stato ritenuto dalla Corte idoneo a generare tra il pubblico il rischio di confusione perché lasciava presumere che entrambi i segni distintivi facessero capo alla stessa impresa nell'ambito della moda o che fossero comunque ad essa collegata. Questo pericolo è stato accertato in base all'importanza che nel corso degli anni il cognome dello stilista aveva raggiunto: si è detto che questo determinava un risalto talmente evidente tale da "*da oscurare la presenza del nome Giovanni*".

In definitiva, da tutte queste considerazioni emerge che il giudizio di confondibilità debba essere svolto in via globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti, ovvero il carattere distintivo e la notorietà del marchio utilizzato, la somiglianza tra i marchi e l'affinità tra i prodotti, il pubblico di riferimento, e la connessione fra questi fattori.

4. La tutela ultramerceologica per i marchi che godono di rinomanza.

La tutela del marchio che gode di rinomanza è oggi contenuta nell'art. 20 comma 1 lett. c) c.p.i. per quanto riguarda il marchio nazionale e nell'art. 9 comma 1 lett. c) del Regolamento 207/09 per il marchio comunitario.

La previsione della tutela del marchio che gode di rinomanza è frutto della riforma del '92 avvenuta per dare attuazione alla Direttiva 89/104/CEE (oggi Direttiva 08/95/CE).

⁸³ Cass., 10 ottobre 2008, n. 24909, in *GADI*, 2009, pagg. 30 ss.

Con l'introduzione di questa disciplina nel nostro ordinamento sono state apportate modifiche talmente rilevanti al sistema dei marchi da dare vita ad una serie di questioni interpretative attorno alle quali ancora oggi si discute sia in dottrina che in giurisprudenza.

La prima modifica, dalla quale poi sono sostanzialmente derivate tutte le altre, è consistita nel riconoscimento della funzione suggestiva del marchio come altra funzione giuridicamente protetta, oltre a quella distintiva sull'origine dei prodotti. Questo mutamento così radicale relativamente alla funzione del marchio è oggi pacificamente ammesso sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria⁸⁴.

Dall'espresso riconoscimento del potere evocativo e simbolico del marchio è derivato il superamento del principio di specialità e, quindi, la previsione di una tutela del marchio famoso svincolata dal rischio di confusione sull'origine e dal giudizio di affinità ed operante nelle ipotesi in cui si configurano situazioni di agganciamento parassitario al marchio che gode di rinomanza o di pregiudizio a quest'ultimo.

Il marchio celebre gode, dunque, di una tutela c.d. *ultramerceologica*, che prescinde dal rischio di confusione e si estende (anche) ai prodotti non affini.

Perché un marchio possa beneficiare di questa tutela allargata è necessaria la sussistenza di una serie di presupposti, alcuni dei quali sono previsti

⁸⁴ In dottrina si richiama nuovamente su tutti GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., che, alle pagg. 150-151, afferma: “*Nel sistema della nuova legge il marchio viene dunque in considerazione non più (soltanto) nella sua funzione di indicatore di provenienza, ma in quella (eventualmente comprensiva della prima) di strumento di comunicazione, di «messaggero»: ossia viene in considerazione non solo per l'informazione che esso fornisce al pubblico sulla provenienza dei prodotti o servizi contrassegnati [...], ma per tutte le componenti, informative o suggestive, del messaggio di cui il marchio è portatore che come tale ricollega ai prodotti o servizi per i quali viene usato.*”.

Tra le tante sentenze nazionali, successive alla riforma del '92, nelle quali si ammette che la funzione suggestiva è una delle funzioni del marchio, unitamente a quella distintiva di indicazione di provenienza si possono ricordare le sentenze del Trib. Roma, 3 marzo 2006, in *GADI*, 5005/4 (caso *Salvatore Ferragamo*); Trib. Milano, 10 giugno 2010, in *GADI*, 5647/1 (caso *Puma*); Trib. Milano, 1° dicembre 2010, in *GADI*, 5587/4 (caso *Panerai*); Trib. Roma, 22 dicembre 2010, in *GADI*, 5669/4 (caso *Pitti Immagine*); Trib. Milano, 14 febbraio 2011, in *GADI*, 5690/1 (caso *Max Mara*).

Quanto alla giurisprudenza comunitaria si rinvia alle seguenti decisioni: Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, C-102/07 (Caso *Adidas*); Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07 (caso *L'Oréal*); Corte di Giustizia CE, 19 luglio 2009, cause riunite da C-202/08 a 208/08 (caso *American Clothing*); Corte di Giustizia UE, 12 luglio 2011, C-324/09 (caso *L'Oréal/Ebay*); Corte di Giustizia UE, 18 aprile 2013, C-12/12 (caso *Levi's*).

espressamente dalle norme, mentre altri sono stati elaborati dalla giurisprudenza, soprattutto comunitaria, in materia.

L'art. 20 comma 1 lett. c) prevede che il titolare possa vietare a terzi di utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Pertanto i requisiti, per i quali l'onere della prova incombe sul titolare del marchio che invoca la tutela ultramerceologica, sono in primo luogo la rinomanza (la cui sussistenza deve essere valutata sia con riferimento al pubblico interessato sia a livello territoriale) e poi l'appropriazione da parte del terzo che possa determinare alternativamente o un indebito vantaggio per l'usurpatore o un pregiudizio per il titolare del marchio.

Il “*giusto motivo*” è invece l'esimente che può essere invocata dal presunto contraffattore per escludere la violazione.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra poi avere aggiunto un altro requisito a quelli desunti dalle norme sopra richiamate, ovvero il c.d. “*nesso*”, sul cui ruolo nella configurazione della fattispecie illecita si discute tuttora.

Ciò premesso si procederà ad esaminare i predetti requisiti al fine di stabilire l'ampiezza ed i limiti della tutela del marchio rinomato alla luce della giurisprudenza che si è andata formandosi a livello nazionale ed europeo nel settore della moda.

5. Il concetto di “*rinomanza*”.

Il primo requisito che il marchio deve possedere perché il suo titolare possa invocare la tutela extramerceologica è la “*rinomanza*”.

Perché si possa avere rinomanza occorre che il marchio sia stato utilizzato, altrimenti non potrebbe essere noto al consumatore.

L'estensione della sfera di rilevanza del marchio al di là del principio di specialità

presuppone, dunque, una fattispecie complessa composta dai seguenti elementi: registrazione, uso ed acquisto di una certa rinomanza distinta dalla ordinaria fattispecie costitutiva del diritto sul marchio, consistente nella sola registrazione⁸⁵. Tuttavia né la Direttiva 08/95/CE né le norme nazionali contengono una definizione rispettivamente di “*marchio che gode di notorietà*” e di “*marchio che gode di rinomanza*”, che quindi è stata ricercata altrove.

Subito dopo la riforma del '92, in dottrina, si assistette ad un forte dibattito relativamente a cosa rientrasse nella espressione “*marchio che gode di rinomanza*” scelta dal legislatore nazionale (ed ancora prima in quella di “*marchio che gode di notorietà*” adottata in sede comunitaria).

La principale ragione che indusse il legislatore ad adottare questa particolare espressione, anziché quella di “*marchio che gode di notorietà*” derivante dalla traduzione italiana del testo della Direttiva, fu quella di evitare confusione con i marchi preusati previsti dall'art. 17 della vecchia legge marchi (oggi art. 12 c.p.i.). Allo stesso tempo l'espressione “*marchio celebre*” fu evitata dal legislatore italiano per scongiurare interpretazioni troppo rigorose della normativa ai fini della tutela ultramerceologica.

Ma a prescindere dalle ragioni alla base della scelta terminologica operata dal legislatore, ciò di cui si discuteva era sostanzialmente il contenuto di questa espressione. Accanto ad autori che ritenevano che la nozione coincidesse con quella di marchio celebre, dandone dunque una interpretazione restrittiva⁸⁶, ve ne erano altri che propendevano per un nozione ampia, che andava ad abbracciare sia i marchi celebri sia i marchi semplicemente noti, magari in ambiti limitati territorialmente o specialistici⁸⁷.

Per questi giuristi risultava difficile asserire che i marchi che godono di rinomanza costituissero una categoria chiusa e dai confini ben stabiliti. Ed ancora più difficile era sostenere che si potesse individuare una soglia percentuale (ad es.: marchio conosciuto dal 70% della popolazione) cui ricollegare la qualifica di

⁸⁵ SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 1994, cit., pagg. 65 ss.

⁸⁶ FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, in *Corr. Giur.*, 1993, pagg. 269-270.

⁸⁷ BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea*, in AA. VV., *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo I, pag. 122; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 211-212; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 262.

marchio celebre. Al contrario, bisognava qualificare questa come una categoria aperta, i cui confini oscillano tra un massimo ed un minimo di rinomanza.

Al polo estremo dello spettro si trovano quelli che la giurisprudenza in passato definiva come marchi celebri: tali sono quei segni noti a pressoché tutta la popolazione, ivi compresi quei soggetti che mai abbiano consumato o usato il bene contraddistinto da quel segno.

Ma l'indebito vantaggio o pregiudizio si possono verificare anche in relazione a marchi che non abbiano raggiunto lo stesso tasso di notorietà: all'estremo inferiore dello spettro vi possono essere, quindi, marchi largamente accreditati solo presso alcuni segmenti della popolazione.

Dunque, la dottrina favorevole all'interpretazione ampia della espressione *“marchio che gode di rinomanza”* sosteneva che gli elementi costitutivi della fattispecie, e dunque della tutela ultramerceologica, fossero in realtà l'indebito vantaggio ed il pregiudizio, e che, se ne sussisteva (almeno) uno, il marchio doveva ritenersi rinomato. Questa impostazione non solo consentiva di applicare la tutela allargata anche a marchi semplicemente noti, magari in un ambito specifico, ma faceva venire meno la necessità di graduare di volta in volta la celebrità.

Si osservava che un'interpretazione sistematica delle norme che disciplinano i segni distintivi imponeva che ogni volta che si determinasse un approfittamento o un pregiudizio il marchio doveva ritenersi rinomato, essendo la rinomanza *“l'attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull'origine”*⁸⁸.

Questa soluzione è sempre stata quella prevalente in dottrina ed ha trovato riscontro ed accoglimento nella giurisprudenza comunitaria ed in particolare nella notissima sentenza *General Motors*⁸⁹, con la quale la Corte di Giustizia ha fornito

⁸⁸ GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pag. 212.

⁸⁹ Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97. La controversia oggetto del giudizio vedeva contrapposta la General Motors Corporation, titolare del marchio *“Chevy”* per autoveicoli del tipo van, alla società belga Yplon in merito all'uso da parte di quest'ultima di un marchio identico per contraddistinguere detersivi e prodotti di pulizia.

È interessante notare che, prima di arrivare a definire il grado di conoscenza necessario ai fini della tutela nei confronti di prodotti o servizi non simili (punto 26 della decisione), la Corte ha svolto una serie di considerazioni relativamente alla traduzione nelle diverse lingue europee dell'espressione *“gode di notorietà”*, rilevando come nella versione tedesca, olandese e svedese sia stato utilizzato un termine che indica che il marchio deve essere *“conosciuto”*, senza precisare

per la prima volta una definizione di “*marchio che gode di notorietà*” (*rectius* di “*marchio che gode di rinomanza*”).

La Corte di Giustizia, nell'interpretare l'art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE, ha affermato che affinché un marchio possa beneficiare di una tutela estesa a prodotti o servizi non affini “*deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti*”, senza che sia necessario che il marchio “*sia riconosciuto da una percentuale del pubblico così definito*”.

La giurisprudenza nazionale ha generalmente accolto la definizione ampia di marchio che gode di rinomanza data dalla Corte di Giustizia.

Ciò non significa che determinare in concreto quando un marchio sia rinomato secondo la nozione datane dalla Corte europea sia agevole.

Nella decisione sono indicati una serie di parametri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione per stabilire se un marchio si possa ritenere conosciuto secondo la definizione offerta dalla stessa Corte, quali, in particolare, “*la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché gli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo*”.

Come si è detto, la Corte ha chiarito che l'art. 5.2 della Direttiva non richiede che il marchio raggiunga una percentuale predeterminata di conoscenza presso il pubblico di riferimento per essere ritenuto rinomato.

Ciò non significa che non possa essere comunque utile, né la Corte lo esclude, provare quanto un marchio sia noto al pubblico ricorrendo ad indagini statistiche sull'opinione pubblica, che sono uno strumento utilizzato spesso nella prassi per questi fini.

Si richiama in particolare un caso inedito deciso dal Tribunale di Milano⁹⁰, nel quale le risultanze di una indagine demoscopica sul marchio “*10 Corso Como*” furono utilizzate ai fini della decisione della controversia. In questo caso fu esclusa la rinomanza del marchio “*10 Corso Como*” di titolarità della Carla

l'estensione della conoscenza richiesta, mentre le altre versioni linguistiche hanno utilizzato il termine “*notorio*” o espressioni che implicano comunque, sul piano quantitativo, un certo grado di conoscenza fra il pubblico.

La Corte ha concluso il ragionamento affermando la necessità “*di una soglia di conoscenza che, nell'ambito di una interpretazione uniforme del diritto comunitario, discende da una comparazione fra tutte le versioni linguistiche della Direttiva*”.

⁹⁰ Trib. Milano, 18 luglio 2008, n. 9578.

Sozzani Editore S.r.l., utilizzato per contraddistinguere varie tipologie di prodotti (abbigliamento, profumi, cosmetici, scarpe, ecc.) venduti nell'omonimo concept store sito in Milano, in quanto su 1000 soggetti intervistati su tutto il territorio nazionale il predetto marchio risultò essere conosciuto solo da una percentuale compresa tra lo 0,7 e il 2,1% degli italiani. Il Tribunale evidenziò che *“celebrità, rinomanza e notorietà sono connotati che ricorrono in un marchio solo ove questo sia conosciuto da una percentuale altissima di consumatori, tanto da costituire un elemento di richiamo per gli stessi o rappresenti un’attrattiva, o resti fissato nella coscienza sociale attraverso l’uso e la pubblicità tanto da assumere valore simbolico”*.

Conseguentemente, le domande di nullità e di contraffazione rivolte nei confronti di due agenti immobiliari, che avevano registrato un identico marchio per contraddistinguere la propria attività di intermediazione immobiliare sita in Como, furono respinte.

Il fatto che la definizione provenga dalla Corte di Giustizia non significa né che non vi siano state decisioni discordanti con questa interpretazione o comunque in contrasto con l'opinione prevalente secondo cui al concetto di marchio che gode di rinomanza sono riconducibili sia i marchi celebri che quelli semplicemente noti, né che non siano state mosse critiche nei suoi confronti da parte della dottrina⁹¹.

Così il Tribunale di Napoli⁹² ha rigettato il ricorso presentato dalla società Freddy per contraffazione dell'omonimo marchio utilizzato per contraddistinguere abbigliamento e calzature da danza nei confronti della Giò Style, che aveva lanciato sul mercato un nuovo prodotto da campeggio (un frigorifero portatile) denominato anch'esso *“Freddy”*, in quanto la società ricorrente non aveva provato che, pur essendo il proprio marchio *“di notevole prestigio e di una certa notorietà”* nel settore della moda, lo stesso potesse dirsi altrettanto rinomato anche nel settore merceologico in cui operava la resistente.

Secondo il Tribunale, infatti, la nozione di rinomanza era applicabile soltanto a

⁹¹ CALBOLI, *«Marchio che gode di notorietà»: una discutibile pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in Riv. Dir. Ind., II, 2000, pagg. 255 ss.; ID., *Marchio che gode di «rinomanza»: brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in AA. VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 309, ove definisce la sentenza *General Motors “deludente”* o *“farisaica”*.

⁹² Trib. Napoli, 30 marzo 2006, in GADI, 5014/1.

quei marchi che avevano acquisito la notorietà “*presso una larga parte dei consumatori, anche non interessati ai prodotti contrassegnati con il marchio rinomato*”.

A differenza dell'interpretazione restrittiva di marchio celebre accolta nel nostro ordinamento anteriormente alla riforma del '92, la lettura della nozione di rinomanza che dà la Corte è dunque ampia. Comprende sia marchi molto famosi che marchi semplicemente noti anche in un solo settore.

6. Ambito merceologico della tutela e pubblico di riferimento.

Per quanto riguarda l'ambito merceologico della tutela, la nozione di marchio che gode di rinomanza fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria influisce sulla determinazione della sua estensione.

Come si è affermato precedentemente, possono beneficiare della tutela ampliata sia i marchi celebri o di alta rinomanza che i marchi semplicemente noti, qualora l'uso di marchi identici o simili determini un indebito vantaggio per il terzo o un pregiudizio per il titolare.

Il grado e l'intensità della rinomanza influiscono sull'estensione merceologica della tutela del marchio che gode di rinomanza. Più il marchio è noto più la tutela viene estesa ad ambiti merceologicamente sempre meno affini, fino a ricomprendere prodotti molto distanti in caso di marchi particolarmente famosi.

Infatti, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che l'ambito della protezione debba essere proporzionato al livello di notorietà raggiunto dal marchio. L'affinità è graduata fino a coincidere con la vera affinità merceologica in presenza di marchi a bassa notorietà.

Ciò comporta che non corrisponde propriamente al vero l'affermazione secondo la quale la tutela del marchio che gode di rinomanza vada oltre il principio di specialità e prescinda dal giudizio di affinità. Un giudizio di affinità viene comunque compiuto, seppur in termini differenti da quelli antecedenti alla riforma del '92.

Lo scavalcamento del limite del principio di relatività della tutela non è, dunque, integrale perché qualcosa di esso permane nel condizionare la tutela medesima alla sussistenza dell'indebito vantaggio ovvero del pregiudizio. Nel senso che la tutela sarà tanto più ampia fino ad estendersi a prodotti merceologicamente lontanissimi, quanto più il marchio sia celebre, e correlativamente, in caso di notorietà ridotta, la tutela si limiterà a prodotti meno lontani, che sono i soli in relazione ai quali possa in concreto determinarsi il pregiudizio o alternativamente l'indebito vantaggio⁹³.

Infatti, il danno per il titolare o il beneficio per il contraffattore potrà aversi quale che sia la distanza merceologica fra i prodotti quando si tratti di un marchio veramente ad alta rinomanza; nel caso, viceversa, che si tratti di marchi meno noti, tanto più sarà probabile che venga determinato un pregiudizio o procurato un danno quanto più i prodotti sono tra loro vicini.

Bisogna, comunque, prendere atto che parte della giurisprudenza ritiene che il diritto di esclusiva su un marchio famoso determini una protezione illimitata, estesa a qualsiasi genere di prodotti o servizi e dunque svincolata dal criterio della affinità e dal pericolo di confusione⁹⁴.

Allo stesso tempo, la maggiore o minore affinità tra i prodotti o servizi influisce sulla probabilità di sussistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio. Più i prodotti o servizi saranno merceologicamente vicini più potranno facilmente ricorrere i requisiti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, che invece potranno essere esclusi per prodotti tra loro molto distanti, nonostante la celebrità del marchio.

Così come affermato dal Tribunale di Bologna nel caso *Chanel*⁹⁵ “*L'ambito della tutela merceologicamente ampliata offerta ai marchi dotati di rinomanza è delimitato dalla sussistenza alternativa dei presupposti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio.*”.

Quanto al pubblico di riferimento, la Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors* ha chiarito che “*Il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente*

⁹³ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 263.

⁹⁴ SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, 1994, cit., pagg. 66-67 e 112, dove si parla di sfondamento del principio di specialità.

⁹⁵ Trib. Bologna, 12 febbraio 2008, in *GADI*, 5366/2.

*deve avere acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale.”*⁹⁶.

Pertanto, se i prodotti ed i servizi tutelati dal marchio sono beni di consumo, il pubblico di riferimento sarà il grande pubblico, mentre se i prodotti contraddistinti hanno un'applicazione molto specifica ovvero sono destinati esclusivamente ad un uso professionale od industriale, il pubblico di riferimento sarà limitato agli specifici acquirenti dei prodotti in questione.

Oltre agli acquirenti effettivi, la nozione di pubblico interessato si estende anche agli acquirenti potenziali dei beni di cui trattasi, nonché a quelle parti di pubblico che vengono solo indirettamente in contatto con il marchio, nei limiti in cui i prodotti si rivolgano anche a questi gruppi di consumatori.

Ciò significa che la soglia per accedere alla tutela extramerceologica è particolarmente bassa, atteso che è sufficiente che il marchio sia conosciuto in uno specifico settore per essere considerato notorio (*rectius* rinomato) ai sensi dell'art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE (oggi art. 5.2 della Direttiva 08/95/CE) e dell'art. 20 c.p.i.

Questa interpretazione è totalmente opposta a quella vigente nel nostro ordinamento anteriormente alla riforma del 1992, quando, limitando la tutela ampliata ai soli marchi celebri, la dottrina prevalente e la giurisprudenza ritenevano che fossero esclusi dalla protezione i marchi monoprodotto o comunque noti in uno specifico settore, con riferimento ai quali era difficilmente ipotizzabile un rischio di confusione.

L'interpretazione del concetto di “*pubblico interessato*” fornita dalla Corte di Giustizia è stata ribadita anche successivamente sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella nazionale.

Così il Tribunale di primo Grado CE⁹⁷, nella controversia relativa all'opposizione ad opera della società El Corte Inglés, titolare del marchio “*Emidio Tucci*” usato per articoli di abbigliamento, calzature ed accessori, alla richiesta di registrazione come marchio comunitario del segno distintivo “*Emilio Pucci*” da parte del noto

⁹⁶ Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97.

⁹⁷ Trib. I Grado CE, 13 dicembre 2004, T-8/03.

stilista fiorentino, ha affermato che *“Secondo una giurisprudenza ormai consolidata costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti di cui trattasi.[...]L’acquisto di un carattere distintivo superiore al normale, in ragione della conoscenza di un marchio sul mercato, presuppone necessariamente che tale marchio sia conosciuto almeno da una parte significativa del pubblico interessato.”*.

Analoga interpretazione è stata offerta dal Tribunale di Roma nel caso *Pollini*⁹⁸, dove si è ribadito che *“Il pubblico a cui fare riferimento per accertare la notorietà del marchio rinomato è il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti da tale marchio e non quindi il pubblico coincidente con la generalità dei consumatori.”*.

In dottrina si è osservato come vi sia un pieno parallelismo tra la conoscenza del marchio da parte di una frazione significativa del pubblico ed i parametri da considerare per stabilire la notorietà del marchio indicati dalla giurisprudenza comunitaria in un giudizio di contraffazione ed il grado di conoscenza ed i fattori indicati sempre a livello europeo per l’acquisto della capacità distintiva attraverso l’uso.

In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva è un identico dato sostanziale di conoscenza del marchio da parte dei consumatori: in relazione alla notorietà esso serve a stabilire la soglia a partire dalla quale l’uso del segno da parte del terzo possa determinare un pregiudizio o un indebito vantaggio; in relazione al carattere distintivo esso consente di verificare se il marchio è divenuto idoneo ad identificare il prodotto contrassegnato come proveniente da un’impresa determinata.

A ciò si aggiunga che capacità distintiva e rinomanza sono così strettamente connesse, tanto che nella sentenza *General Motors* si è affermato che *“più il*

⁹⁸ Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, in *GADI*, 5404/3, pag. 711. Il Tribunale, una volta accertata la presenza dei requisiti necessari per affermare la notorietà del marchio della società Pollini Retail S.p.a., operante nel settore calzature, pelletteria ed accessori, ha vietato alla convenuta Pollinitrax S.r.l., operante nel settore automobilistico, di usare il dominio www.pollini.it.

*carattere distintivo e la notorietà ... saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio*⁹⁹.

7. Il caso Davidoff e l'estensione della tutela a prodotti o servizi identici o affini.

Il problema dell'estensione merceologica del marchio che gode di rinomanza deve essere esaminato anche sotto un diverso profilo.

L'art. 20.1 lett. c) prevede che la tutela allargata si estenda “*anche ai prodotti non affini*”.

Ciò significa che oggi la tutela prevista per i marchi rinomati, ricorrendo gli altri presupposti previsti dalla norma, si applica, nonostante non vi sia un pericolo di confusione, sia nei casi di prodotti o servizi identici o affini sia nei casi di prodotti o servizi non affini.

Anteriormente all'emanazione del Codice della Proprietà Industriale l'applicazione della normativa sui marchi che godono di rinomanza ai prodotti o servizi affini non era pacificamente ammessa in quanto non era normativamente prevista. Né l'art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE (oggi Direttiva 08/95/CE) né l'art. 9.1 lett. c) del Regolamento 40/94 sul marchio comunitario (oggi Regolamento 207/09), né la legge marchi riformata all'art. 17.1 lett. g) contengono infatti la parola “*anche*”, che è stata aggiunta solo nel 2005 con l'emanazione del Codice della Proprietà Industriale per aderire ad un (discusso) orientamento della giurisprudenza comunitaria.

Come giustamente osservato da Galli, il problema non tanto si poneva in caso di uso di segno identico utilizzato dall'imitatore per prodotti o servizi identici, poiché in questo caso avrebbe trovato applicazione l'art. 1.1 lett. a) l.m. che prescinde da qualsiasi rischio di confusione. Le ipotesi problematiche erano quelle

⁹⁹ Di parallelismo tra i criteri dettati per determinare, da un lato, il grado di capacità distintiva di un segno e, dall'altro, se il suo grado di conoscenza sia tale da consentirgli di beneficiare della tutela accordata ai marchi che godono di rinomanza parla anche MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 22-23.

in cui i marchi erano simili ed i prodotti erano identici o affini e quelle in cui i marchi erano identici ma i prodotti erano soltanto affini¹⁰⁰.

Fin dall'emanazione della Direttiva 89/104/CEE e la sua attuazione in Italia con il D.lgs. 480/92, la dottrina maggioritaria ha comunque sempre sostenuto l'applicabilità della tutela anche alle ipotesi in cui i prodotti o i servizi contraddistinti dal segno contraffattorio siano identici o affini a quelli del titolare del marchio rinomato¹⁰¹.

Non sono mancate, tuttavia, decisioni nelle quali fu privilegiata una interpretazione letterale e restrittiva delle norme e fu esclusa l'applicazione della tutela allargata prevista per i marchi rinomati nei casi di uso di marchi identici o simili per prodotti identici o affini, richiedendo dunque la sussistenza di un rischio di confusione tra i prodotti o i servizi nel caso in cui i marchi di rinomanza fossero apposti su prodotti tra loro identici o affini.

Uno dei casi più eclatanti nel quale fu espressamente negata l'applicazione della disciplina dei marchi che godono di rinomanza, perché l'ambito merceologico era il medesimo, ha riguardato il famoso marchio costituito dal coccodrillo *Lacoste*¹⁰², la cui raffigurazione “ironica e giocosa” era stata utilizzata da un terzo per prodotti identici a quelli per cui il marchio “*Lacoste*” era registrato.

Il Tribunale di Milano non ha ravvisato alcuna somiglianza tra i segni né alcun rischio di confusione e di associazione per il pubblico dal momento che il celebre marchio francese consisteva nella raffigurazione dell'animale in maniera naturalistica e senza elementi di fantasia, mentre l'altro segno si componeva delle parole “*Croco Kids*” e della rappresentazione fumettistica di un coccodrillo, in posizione eretta, con le zampe incrociate e vestito come un bambino con maglietta a righe e calzoncini corti.

I giudici hanno poi negato che nel caso di specie potesse trovare applicazione l'art. 1.1 lett. c) l.m. in quanto “*tale previsione deve ritenersi rivolta alla speciale tutela*

¹⁰⁰ GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA. VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, cit., pag. 31.

¹⁰¹ RONCAGLIA, *Nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, cit., pagg. 376-377, secondo il quale “sarebbe assurdo che il sistema dei marchi, riformato proprio per concedere tutela alla funzione evocativa svolta dai marchi che godono di rinomanza, finisse poi per lasciarli senza protezione nei confronti delle attività parassitarie che, per avere ad oggetto i medesimi prodotti o servizi, sono nella pratica le più frequenti e dannose”.

¹⁰² Trib. Milano, 12 luglio 1999, in *GADI*, 4017/4.

del marchio di rinomanza al di là del principio di relatività ... nel caso di specie non ravvisabile per l'identità dei settori merceologici di riferimento dei marchi in questione. [...] La disciplina relativa alla speciale tutela del marchio di rinomanza al di là del principio di specialità vigente per gli altri marchi non è applicabile quando i marchi in conflitto si collocano in un identico settore merceologico.”.

Una siffatta interpretazione portava inevitabilmente a creare disparità di trattamento tra situazioni in cui era ugualmente evidente l'approfittamento parassitario dell'altrui marchio.

La Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors*¹⁰³ aveva lasciato aperta la questione se la protezione dei marchi rinomati oltre il pericolo di confusione potesse operare esclusivamente nel caso in cui l'uso del segno altrui avveniva in relazione a prodotti o servizi non affini a quelli contraddistinti dal marchio imitato, o se invece questa protezione potesse venire invocata in tutte le ipotesi in cui si verificavano comunque l'indebito vantaggio o il pregiudizio previsti dalla norma, anche se il marchio dell'imitatore era usato per prodotti o servizi identici o affini.

A favore di un superamento del dato testuale si era in realtà già espressa la Corte di Giustizia in una massima contenuta nelle precedente sentenza resa nella causa *Sabel vs Puma*¹⁰⁴, laddove parlando delle norme a tutela dei marchi che godono di notorietà, aveva affermato che queste consentono al titolare “*di inibire l'uso senza giusti motivi di contrassegni identici o simili al proprio marchio, senza necessità che risulti accertato un rischio di confusione, anche quando i prodotti di cui trattasi non siano simili*”.

La Corte, dunque, utilizzando l'espressione “*anche*”¹⁰⁵ aveva evidenziato come ai marchi notori doveva essere offerta protezione allorché i prodotti fossero affini, senza compiere alcun giudizio sulla confondibilità.

D'altronde non avrebbe avuto senso che il marchio rinomato fosse protetto solo nei confronti dei generi merceologici più distanti e non verso quelli più prossimi

¹⁰³ Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97.

¹⁰⁴ Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, C-251/95. Vedi nota 68.

¹⁰⁵ Il testo inglese della sentenza era ancora più forte perché usava l'espressione “*even (persino) where there is no similarity between the goods in question*”.

al bene contrassegnato, generando una vera e propria contraddizione in termini.

Il problema fu sollevato nelle sue conclusioni dall'Avvocato generale Jacobs nel caso *Adidas I*¹⁰⁶, che sottolineò come la questione era rimandata a quando un Tribunale nazionale avesse riferito espressamente alla Corte di Giustizia sul problema dell'ambito di applicazione dell'art. 5.2 della Direttiva. L'Avvocato generale aveva affermato che *“Il problema se l'art. 5.2 debba ritenersi applicabile, come stabilisce la sua formulazione letterale, esclusivamente quando i prodotti in questione sono dissimili, o se debba essere interpretato più estensivamente, è una questione che ha suscitato, e continua a suscitare, notevole interesse accademico. È certamente una questione che dovrà trovare al momento opportuno una risposta da parte della Corte.”*.

La Corte si era rifiutata di esprimersi sul punto in quanto non vi era stata una rimessione espressa della questione, che era stata sollevata soltanto da una delle parti private (la Adidas).

È stato solo con la sentenza *Davidoff*¹⁰⁷ che la Corte di Giustizia ha preso per la prima volta chiaramente posizione circa l'applicabilità della disciplina del marchio che gode di rinomanza anche quando i prodotti siano identici o affini.

Nel caso di specie, la Davidoff, azienda svizzera titolare del marchio rinomato *“Davidoff”* per sigari, sigarette, pipe, cosmetici da uomo, cravatte, montature per occhiali e pelletteria, si era opposta alla registrazione ed all'uso in Germania da parte della società Gofkid del marchio *“Durffee”*, simile graficamente e per beni identici e simili ovvero articoli di lusso (portacenere, oggettistica in metalli preziosi, articoli di gioielleria ed orologi). La Corte Suprema tedesca aveva chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se, pur essendo il marchio *“Davidoff”* marchio che gode di rinomanza, trattandosi di prodotti identici, il conflitto tra i segni dovesse essere valutato in base alle regole ordinarie, e dunque accertando la sussistenza del rischio di confusione, o se invece fossero applicabili i criteri dell'indebito vantaggio o del pregiudizio.

¹⁰⁶ Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2000, C-425/98 (caso *Adidas AG e Adidas Benelux vs Marca Mode*). La controversia era insorta perché la Marca Mode aveva messo in vendita nel proprio stabilimento di Breda (Paesi Bassi) una collezione di indumenti sportivi alcuni dei quali recavano sui lati, in tutta la loro lunghezza, due strisce parallele, nonché una polo con tre strisce nere parallele collocate nella parte anteriore. La società Adidas aveva convenuto in giudizio la Marca Mode affermando la violazione del suo noto marchio figurativo a tre strisce.

¹⁰⁷ Corte di Giustizia CE, 9 gennaio 2003, C-292/00.

I giudici comunitari hanno precisato che l'art. 5.2 della Direttiva, nonostante si riferisca espressamente soltanto all'uso di un segno per prodotti o servizi non simili, *“non deve essere interpretato esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell'economia generale e degli obbiettivi del sistema del quale fa parte”*. Pertanto, *“non si può dare del detto articolo un'interpretazione la quale comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili”*.

La Corte ha poi sottolineato di non essere stata interpellata in merito alla questione se il marchio che gode di notorietà debba godere della stessa tutela allargata prevista in caso di uso per prodotti o servizi non simili anche quando si tratti di prodotti o servizi identici o affini, ma solo sulla questione se un marchio notorio possa essere tutelato contro l'uso per prodotti identici o simili in base all'art. 5.1 della Direttiva oppure se la tutela debba essere ricercata nell'art. 5.2.

Dato atto di essersi già espressa nel caso *Sabel vs Puma* in senso contrario ad una interpretazione della nozione di rischio di confusione tale da farvi rientrare un qualsiasi rischio di associazione, ha proseguito nel proprio ragionamento statuendo che il titolare di un marchio rinomato non può avvalersi dell'art. 5.1 lett. b) della Direttiva per tutelarsi in caso di uso del marchio rinomato da parte del terzo per prodotti o servizi simili senza che vi sia un pericolo di confusione.

La Corte è quindi arrivata alla conclusione che l'art. 5.2 della Direttiva deve essere interpretato nel senso di autorizzare gli Stati membri a prevedere *“una tutela specifica a favore di un marchio registrato che gode di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a tale marchio registrato, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli da esso contraddistinti”*. La Corte ha, pertanto, chiarito che la tutela dei marchi rinomati possa aver luogo ai sensi dell'art. 5.2 anche nel caso in cui essi vengano utilizzati per prodotti o servizi simili ed in circostanze tali da escludere un pericolo di confusione.

La posizione assunta dalla Corte di Giustizia sul tema della protezione dei marchi notori nei confronti del loro uso per merci identiche o affini ha raggiunto successivamente il suo completamento con la sentenza *Adidas Salomon e Adidas*

*Benelux vs Fitnessworld*¹⁰⁸.

La controversia riguardava la commercializzazione nei Paesi Bassi di indumenti sportivi da parte della società inglese Fitnessworld recanti un motivo a due strisce parallele interferente con il celebre marchio costituito da un motivo a tre strisce parallele di titolarità della Adidas.

In questo caso la Corte Suprema dei Paesi Bassi aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale riguardante espressamente l'applicabilità dell'art. 5.2 della Direttiva anche al caso di uso di marchio identico o simile a quello notorio per prodotti o servizi identici o simili.

La Corte ha statuito che: *“Uno Stato membro, laddove eserciti l'opzione offerta dall'art. 5, n. 2, della prima Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ha l'obbligo di accordare la tutela specifica di cui trattasi in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d'impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo.”*.

Con i principi enunciati in questa massima la Corte ha chiarito che gli Stati membri sono liberi di esercitare o meno l'opzione prevista dall'art. 5.2 della Direttiva per istituire una protezione speciale dei marchi celebri che prescinda dal rischio di confusione e che si fondi esclusivamente sui requisiti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, ma che una volta esercitata sono obbligati a riferirla sia ai prodotti o servizi non affini che a quelli identici o affini.

La giurisprudenza nazionale ha sostanzialmente aderito a questa tesi, anche anteriormente al suo inserimento nel Codice della Proprietà Industriale, quando la legge marchi all'art. 1.1 lett. c) faceva espresso riferimento solo a *“prodotti o servizi non affini”*¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, C-408/01 (caso *Adidas II*).

¹⁰⁹ Trib. Roma, 9 gennaio 2004, in *GADI*, 4702/1 (caso *Adidas*); Trib. Firenze, 29 giugno 2004, in *GADI*, 4755/1 (caso *Louis Vuitton*). Successivamente all'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, Trib. Milano, 16 gennaio 2007, in *GADI*, 5129/1 (caso *L'Oréal*); Trib. Torino, 26 novembre 2007, in *GADI*, 5253/7 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Firenze, 27 novembre 2007, in *GADI*, 5254/2 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Milano, 1° dicembre 2010, in *GADI*, 5587/4 (caso *Panerai*).

Si è altresì affermato che la definizione ampia dei marchi che godono di rinomanza data dalla giurisprudenza comunitaria, comprensiva sia dei marchi celebri sia dei marchi semplicemente noti, consente di superare la questione inerente il significato da attribuire alla nozione di “*rischio di associazione*” di cui all'art. 20 comma 1 lett. b) c.p.i. ed, in particolare, la sua estensione oltre il rischio di confusione, rendendo la disciplina applicabile a tutti i casi di associazione non confusoria da cui deriva un agganciamento parassitario all'altrui marchio o un pregiudizio per quest'ultimo.

Il bisogno di una tutela ulteriore che vada oltre il semplice rischio di confusione si può, infatti, configurare solo per i marchi che hanno una particolare forza attrattiva della quale possono beneficiare il prodotto o il servizio contrassegnati dal marchio identico o simile, anche in ipotesi in cui i consumatori non si confondono, cioè non attribuiscono tale prodotto o servizio alla stessa impresa titolare del marchio originale o ad una fonte ad essa collegata.

8. Ambito territoriale nazionale.

Perché il marchio venga considerato rinomato e dunque sia tutelato, ricorrendo agli altri presupposti previsti dalla legge, in caso di uso per prodotti o servizi (anche non affini, la rinomanza deve sussistere anche dal punto di vista territoriale.

L'art. 5.2 della Direttiva prevede che il marchio deve godere di notorietà “*nello Stato membro*”, mentre l'art. 20.1 lett. c) c.p.i. parla di marchio che deve godere di rinomanza “*nello Stato*”.

La Corte di Giustizia, nella sentenza *General Motors*¹¹⁰, ha precisato che a livello territoriale il requisito della notorietà (*rectius* rinomanza) è soddisfatto se il marchio gode di notorietà “*in una parte sostanziale*” dello Stato membro, non essendo necessario che la notorietà esista su tutto il territorio dello Stato membro (punto 28 della decisione).

Nel caso esaminato dalla Corte sia il marchio “*Chevy*”, di titolarità della General

¹¹⁰ Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97.

Motors, che l'omonimo marchio della Yplon erano stati registrati presso l'ufficio brevetti e marchi del Benelux ed erano utilizzati in Belgio.

Il giudice belga che aveva adito la Corte di Giustizia aveva sottoposto alla Corte anche la questione se il presupposto della notorietà dovesse sussistere con riferimento all'intero territorio del Benelux oppure se potesse essere circoscritto anche solo ad una sua parte.

La Corte, dopo avere chiarito che il territorio del Benelux può essere assimilato al territorio di uno Stato membro, applicando il principio affermato al precedente punto 28 della decisione, ha concluso il proprio ragionamento sul punto, affermando che un marchio registrato in Benelux può essere considerato notorio ai sensi dell'art. 5.2 della Direttiva se la notorietà sussiste in una parte sostanziale del territorio del Benelux, che può corrispondere anche ad una parte di uno degli Stati del Benelux.

L'interpretazione del requisito dell'estensione territoriale della rinomanza fornita dalla Corte di Giustizia in questa decisione, pacificamente accolta anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale successiva, contribuisce a rafforzare la nozione ampia di marchio che gode di rinomanza data dalla stessa. Per ritenere soddisfatto il requisito della rinomanza sotto il profilo territoriale non sarà, infatti, necessario che la notorietà sia stata acquisita su tutto il territorio dello Stato.

In assenza di una definizione più dettagliata, nel valutare se la parte del territorio di cui trattasi sia una *“parte sostanziale”*, si dovrà tenere conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata sia della quota di popolazione complessiva che vi abita, poiché entrambi questi criteri possono influire sulla rilevanza complessiva di un determinato territorio.

9. Ambito territoriale comunitario: il concetto di *“parte sostanziale del territorio della Comunità”*.

Rispetto al marchio nazionale la valutazione della rinomanza comporta sotto il profilo territoriale delle problematiche diverse ed ulteriori quando si tratta di

marchio comunitario, in parte dovute alla sua caratteristica di titolo efficace sull'intero territorio della Comunità¹¹¹.

Infatti, in base al principio della territorialità, i marchi nazionali sono protetti entro i confini nazionali. Poiché, invece, il marchio comunitario è protetto unitariamente all'interno di tutta l'Unione Europea, il principio della territorialità va riferito appunto a questo spazio come unico territorio sovranazionale.

L'art. 8 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario, che disciplina gli impedimenti relativi alla registrazione, al n. 5 precisa che il marchio anteriore, se nazionale, deve godere di notorietà “*nello Stato membro*” in cui è registrato e, se comunitario, deve godere di notorietà “*nella Comunità*”. L'art. 9.1 lett. c) del Regolamento 207/09 prevede che affinché la tutela possa estendersi anche ai prodotti o servizi non affini, il marchio comunitario deve godere di notorietà “*nella Comunità*”.

In dottrina ci si è chiesti fino a che punto si dovesse estendere la notorietà del marchio rispetto alla Comunità, considerato che il numero dei marchi che godono di notorietà nell'intero territorio della Comunità o comunque in più Stati membri sono pochi.

Nei primi progetti del Regolamento sul marchio comunitario la disposizione utilizzava l'espressione “*celebrità nell'intera Comunità*”, poi espunta e modificata, a seguito delle proteste degli Stati membri, in “*notorietà nella Comunità*”. I redattori della norma si erano, infatti, avveduti che se non avessero ridotto il requisito di tipo geografico dalla celebrità alla notorietà, le imprese avrebbero preferito la registrazione nazionale anziché quella comunitaria.

La sentenza *General Motors*¹¹² ha, come si è visto, affermato, seppur relativamente ai marchi nazionali, che sul piano territoriale è sufficiente che la notorietà sussista “*in una parte sostanziale*” del territorio di uno Stato membro.

Con riferimento al marchio comunitario, la questione su quando una parte della Comunità si può ritenere “*sostanziale*” ai fini dell'accertamento della notorietà è rimasta aperta a lungo.

¹¹¹ Art. 1.2 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario che recita: “*Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Comunità.*”.

¹¹² Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97.

La Corte di Giustizia si è espressa sul problema dell'estensione geografica trasponendo per analogia i principi enunciati dalla sentenza *General Motors* con riferimento al marchio nazionale ed ha affermato che per poter godere della protezione dei marchi che godono di notorietà un marchio comunitario deve *“essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità”* e che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, *“l'intero territorio di uno Stato membro può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità”*.

I principi espressi dalla Corte sono stati in più occasioni richiamati dalla giurisprudenza comunitaria ed anche dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), presso il quale vanno depositate le domande di marchio comunitario.

A questo proposito merita ricordare la decisione della Divisione di Opposizione dell'Ufficio¹¹³ in ordine alla contestazione da parte della società fiorentina Il Ponte Pelletteria S.p.a., titolare del noto marchio *“The Bridge”* ed impegnata nella produzione di borse ed accessori in cuoio, alla richiesta di registrazione del marchio *“Messina Bridge”* per analoghi prodotti da parte di un'azienda romana. La notorietà in Italia del marchio *“The Bridge”* è stata ritenuta sufficiente, sotto il profilo geografico, per beneficiare della tutela del marchio che gode di rinomanza e, dunque, per accogliere l'opposizione in ragione sia del rischio di confusione che si sarebbe potuto generare presso il pubblico sia dell'indebito vantaggio derivante dallo sfruttamento del prestigio e del potere di attrazione che il marchio fiorentino aveva acquisito in Europa e soprattutto in Italia.

Si è detto che *“La prova della rinomanza può essere data con riferimento a qualsiasi parte sostanziale dell'Unione [...] e quindi non necessariamente con riferimento a tutti i Paesi dell'Unione.”*.

Si tratta di un'interpretazione che rafforza ulteriormente la tutela del marchio comunitario, che deve essere concessa anche in assenza di un'interferenza nel territorio di uno Stato quando il segno goda di notorietà in un altro Paese della

¹¹³ Divisione di Opposizione dell'UAMI, 25 settembre 2008, B 841 777.

Comunità, che si collega al carattere unitario del marchio comunitario ed alla sua protezione tendenzialmente uniforme nell'Unione Europea.

10. L'elaborazione del concetto di “nesso”.

Per potere beneficiare della tutela allargata è necessario che il marchio rinomato ed il marchio usato dal terzo siano identici o simili.

Sia le norme relative ai marchi che godono di rinomanza che quelle relative ai marchi ordinari parlano di identità o somiglianza tra i marchi. L'art. 20.1 lett. b) e c) c.p.i., l'art. 5.1 lett. b) e 5.2 della Direttiva e l'art. 9.1 lett. b) e lett. c) del Regolamento, che tutelano i marchi nazionali e comunitari, ordinari e che godono di notorietà, contro l'uso di segni posteriori che danno vita a contraffazione, richiedono l'identità o la somiglianza tra i marchi in conflitto.

In dottrina ci si è quindi chiesti se i parametri utilizzati per i marchi ordinari per determinare se ricorra una somiglianza tra segni sufficiente a dare vita ad un rischio di confusione siano i medesimi che devono essere utilizzati per accertare se la somiglianza del marchio utilizzato dall'imitatore ed il marchio che gode di rinomanza comporta il conseguimento di un indebito vantaggio tratto dalla capacità distintiva o dalla notorietà o la produzione di un pregiudizio agli stessi.

La giurisprudenza europea ritiene che il grado di somiglianza fra marchi postulato dalle norme relative ai marchi ordinari sia diverso da quello richiesto dalle norme relative ai marchi rinomati.

Già nel caso *Adidas Salomon e Adidas Benelux vs Fitnessworld*¹¹⁴ la Corte di Giustizia aveva ricordato che, diversamente all'art. 5.1 lett. b) della Direttiva, che è destinato ad applicarsi solo quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico, l'art. 5.2 introduce a favore dei marchi notori una tutela che non è

¹¹⁴ Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, C-408/01 (caso *Adidas II*). Si precisa che, oltre alla questione pregiudiziale riguardante l'applicabilità della tutela dei marchi che godono di notorietà prevista dalla Direttiva anche in caso di uso di marchio identico o simile a quello notorio per prodotti o servizi identici o simili, la Corte Suprema dei Paesi Bassi aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la questione se la tutela prevista dall'art. 5.2 della Direttiva fosse subordinata alla valutazione della sussistenza tra il marchio notorio ed il marchio successivo di un grado di somiglianza tale da generare nel pubblico interessato un rischio di confusione tra gli stessi.

subordinata all'esistenza di un simile rischio. Infatti, questa disposizione si applica in ipotesi in cui la condizione specifica della tutela è rappresentata da un uso non giustificato del segno che consente di trarre in modo indebito un vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di quest'ultimo oppure arreca un pregiudizio agli stessi.

La Corte aveva proseguito affermando che *“I pregiudizi di cui all’art. 5.2 della Direttiva, laddove si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio d’impresa e il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire istituisce un nesso tra gli stessi. [...] Occorre pertanto risolvere la questione nel senso che la tutela prevista dall’art. 5.2 della Direttiva non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. È sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d’impresa.”*.

È dunque con questa sentenza che la Corte di Giustizia ha introdotto il concetto di “nesso”, che è quell'ulteriore elemento costitutivo, di fonte esclusivamente giurisprudenziale, che si è andato ad aggiungere agli altri presupposti previsti dalle norme sui marchi che godono di rinomanza perché al marchio possa essere applicata la tutela ultramerceologica¹¹⁵.

Vi è chi, in dottrina, ha ravvisato nel concetto di “nesso” introdotto da questa sentenza, consistente in sostanza nell'accostamento non confusorio che il pubblico di riferimento effettua tra il marchio dell'imitatore ed il marchio notorio e dal quale derivano l'indebito approfittamento o il pregiudizio, un parallelismo con la nozione di *pre-sale confusion*, coniata dalla dottrina e dalla giurisprudenza statunitense, consistente nella capacità di un marchio notorio di richiamare l'attenzione del consumatore in forza di associazioni mentali con un altro marchio

¹¹⁵ Di “nesso” nella dottrina italiana aveva già parlato, anteriormente a questa sentenza, Galli, che aveva osservato che *“ai fini della protezione allargata non bastano da un lato la rinomanza del marchio tutelato e dall'altro l'identità o la somiglianza con esso del segno imitante (il che darebbe luogo ad una tutela «assoluta» del marchio), ma si richiede anche – implicitamente ma inequivocabilmente – che l'uso dell'imitatore sia in grado di istituire un collegamento (naturalmente nell'opinione del pubblico) tra il suo segno e questo marchio, collegamento in mancanza del quale non sarebbero concepibili né l'indebito vantaggio né il pregiudizio [...]”*. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 35-36.

anche in assenza di pericolo di confusione. Ci si riferisce a quelle teorie secondo cui l'utilizzo di un segno simile ad un marchio noto ha come effetto quello di attrarre il consumatore verso il prodotto contrassegnato e lo induce inizialmente a ritenere di trovarsi di fronte ad un originale, rendendosi poi conto, prima dell'acquisto, di essere caduto in errore.

In questo caso risulta evidente come il concetto di “*nesso*” serva a proteggere non tanto la funzione del marchio di indicazione dell'origine imprenditoriale, quanto quella di comunicazione e di attrazione.

Il consumatore è, infatti consapevole di acquistare un prodotto contraffatto, ma lo compra egualmente perchè subisce il richiamo e le suggestioni legate al marchio originale.

Le sentenze emesse successivamente dai giudici comunitari, sia che si trattasse dell'art. 5 della Direttiva che dell'art. 9 del Regolamento, e dunque di marchi nazionali o di marchi comunitari, non hanno fatto altro che confermare questa impostazione.

Così nel caso *Adidas III*¹¹⁶ si è detto che i pregiudizi di cui parla la norma sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio ed il segno, a causa del quale “*il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli*”.

La Corte ha poi precisato che, perché si abbia il grado di somiglianza richiesto dalle norme a tutela dei marchi che godono di notorietà, debba essere valutata “*l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale*”, con ciò richiamando i medesimi criteri impiegati dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale per accertare la somiglianza tra segni nell'ambito del giudizio di confusione sull'origine relativamente ai marchi ordinari¹¹⁷.

Ha proseguito rilevando che “*L'esistenza del nesso deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.*”.

¹¹⁶ Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, C-102/7 (caso *Adidas AG e Adidas Benelux vs Marca Mode e altri*).

¹¹⁷ Sui parametri applicati per accertare la somiglianza tra segni, nella giurisprudenza comunitaria, vedi Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, C-291/95 (caso *Sabel vs Puma*) dove si dice che “*Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi...*”.

In particolare, bisognerà considerare la somiglianza tra i segni, la notorietà del marchio, le categorie di consumatori ed i rispettivi settori di mercato al fine di stabilire se i marchi possano venire associati.

Anche in questo i giudici si sono riferiti ad un principio comunemente utilizzato per determinare il rischio di confusione relativamente ai marchi ordinari¹¹⁸.

I livelli ed il metodo del confronto che la Corte ha indicato per accertare il grado di somiglianza tra marchi nel caso in cui il segno anteriore già goda di notorietà non sono, dunque, diversi da quelli impiegati quando il marchio anteriore sia ordinario.

Per questo motivo, in dottrina, si è sottolineato come dal punto di vista pratico la distinzione tra i due “tipi” di somiglianza, l'una tale da comportare un rischio di confusione e l'altra da istituire un nesso tra i marchi, sia problematica e la distanza tenda inevitabilmente a ridursi.

La definizione del concetto di “nesso” tra il marchio dell'imitatore ed il marchio anteriore che gode di rinomanza è stata data dalla Corte di Giustizia successivamente nell'importante sentenza *Intel*¹¹⁹, in cui ha affermato che il “nesso” esiste quando “*il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*”.

La Corte, prima di indicare i parametri utilizzabili per determinare la sussistenza del “nesso”, ha ribadito che “*l'esistenza di un nesso [...] tra il marchio anteriore*

¹¹⁸ Su tutti, Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, C-291/95 (caso *Sabel vs Puma*) dove si dichiara che “*Il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.*”.

¹¹⁹ Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia era avvenuto nell'ambito di un procedimento promosso dalla Intel Corporation nei confronti della CPM United Kingdom per ottenere l'annullamento della registrazione del marchio “*Intelmark*” per servizi di marketing e telemarketing di titolarità di quest'ultima in quanto ritenuto confliggente con l'anteriore marchio rinomato “*Intel*” registrato per computer e per servizi informatici. Dopo che il ricorso presentato dalla Intel Corporation era stato respinto sia dal United Kingdom Trademark Registry che dalla High Court of Justice of England & Wales, la Court of Appeal of England & Wales, rilevato che “*Intel*” è un termine di fantasia privo di significato autonomo rispetto ai prodotti contraddistinti, è unico, nel senso che non è utilizzato da altri per contraddistinguere altri prodotti o servizi ma solo dalla Intel Corporation per i suoi prodotti, che gode di amplissima notorietà nel Regno Unito, che i marchi “*Intel*” e “*Intelmark*” sono simili, anche se “*Intelmark*” non è idoneo ad istituire un “nesso” con la Intel Corporation e che i prodotti e servizi contraddistinti dai due marchi non sono simili, ha chiesto alla Corte di Giustizia di indicare i criteri per valutare la sussistenza del “nesso”, come definito nella sentenza *Adidas Salomon e Adidas Benelux vs Fitnessworld*, tra il marchio notorio anteriore ed il marchio posteriore ai fini dell'applicazione dell'art. 4.4 lett. a) della Direttiva.

notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie”.

Tra i criteri a cui ricorrere per valutare il “*nesso*” la Corte ha annoverato il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto e tra i prodotti o i servizi per i quali i marchi sono registrati, avendo riguardo anche alla natura di quei prodotti o servizi ed al pubblico interessato, il livello di notorietà e la capacità distintiva, iniziale o acquisita in forza del suo uso, del marchio anteriore e l'esistenza di un rischio di confusione.

La Corte ha poi, nella giurisprudenza successiva, definito questi parametri, precisandone contenuti e limiti.

Quanto al livello di somiglianza tra i marchi, ha sottolineato che sebbene l'identità o la somiglianza tra i segni non siano di per sé sufficienti a determinare la sussistenza del “*nesso*”, maggiore è la somiglianza, maggiore sarà la possibilità che il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore.

Relativamente al pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio notorio anteriore ha rilevato che esso può non coincidere con quello interessato ai prodotti contraddistinti da quello posteriore, ma se coincidenti, la diversa natura dei prodotti o servizi per i quali i marchi sono utilizzati può comunque escludere che il pubblico di riferimento istituisca un collegamento tra i due segni.

Circa la notorietà, ha affermato che verificare se il marchio anteriore sia noto solo al pubblico interessato o se invece sia conosciuto anche al di fuori di quella cerchia di soggetti può essere utile per stabilire se esiste il “*nesso*”, così come più il livello di capacità distintiva sarà elevato più aumenterà la possibilità che il pubblico interessato davanti al marchio posteriore si ricordi di quello anteriore.

Infine ha dichiarato che, benché il rischio di confusione non sia necessario ai fini della esistenza del “*nesso*”, la sua sussistenza determina necessariamente anche quella di un collegamento tra i marchi.

I principi affermati dalla Corte in questa sentenza sono ormai ampiamente consolidati in giurisprudenza. Un'applicazione ne è stata data dal Tribunale di primo Grado UE nel caso *Pepequillo vs Pepe e Pepe Jeans*¹²⁰, in cui i giudici

¹²⁰ Trib. I Grado UE, 19 maggio 2011, T-580/08.

hanno annullato la decisione raggiunta in sede di Commissione di Ricorso dell'UAMI, impedendo la registrazione a livello comunitario del marchio "Pepequillo" per vestiario, scarpe, cappelleria e borse, rilevando un possibile rischio di confusione con i marchi "Pepe" e "Pepe Jeans", registrati anteriormente sia in Spagna che in ambito europeo, da parte del noto brand di abbigliamento e jeanseria londinese.

Dopo aver effettuato un confronto visivo, fonetico e concettuale tra i due segni ed aver rilevato la notorietà dei due marchi anteriori, quantomeno per la parte spagnola del pubblico di riferimento, il Tribunale ha dichiarato che *"Il consumatore acquisterà un prodotto del marchio PEPEQUILLO non soltanto perché desidera acquistare un paio di jeans o una borsa, ma perché tale prodotto reca detto marchio, che somiglia ai marchi notori anteriori PEPE e PEPEJEANS. Orbene, i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto sono simili. Di conseguenza, considerata la somiglianza dei segni in questione, i consumatori spagnoli possono stabilire un nesso tra i marchi anteriori PEPE e PEPE JEANS e il marchio richiesto."*

È opportuno rilevare come l'esistenza del "nesso" non può essere considerata implicita per il solo fatto che si è in presenza di un marchio che gode di rinomanza. L'esistenza del "nesso" deve, pertanto, essere provata, utilizzando a tal fine i criteri di valutazione indicati dalla Corte di Giustizia.

Inoltre, una volta dimostrata, ciò non comporta necessariamente l'esistenza di un indebito vantaggio o di un pregiudizio, che devono essere oggetto di un separato esame. Infatti, la Corte ha dichiarato che *"Se manca tale nesso nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio. Per contro, un tale nesso da solo non è sufficiente per concludere che ricorre una delle violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della Direttiva, le quali costituiscono [...] la condizione specifica per la tutela dei marchi notori prevista da tale disposizione."*

La valutazione del "nesso" nei termini prospettati dalla Corte di Giustizia si va poi a collocare su un piano diverso da quello della somiglianza dei segni, considerata dalla Corte solo un fattore per la sua determinazione. Al punto 45 della sentenza

*Intel*¹²¹, infatti, si è affermato che “*l'identità tra i marchi in conflitto e, a fortiori, la loro mera somiglianza non sono sufficienti a concludere per l'esistenza di un nesso tra di loro*”.

11. 1 Pregiudizio ed indebito vantaggio: criteri di valutazione.

L'ultimo requisito che il titolare del marchio che gode di rinomanza deve provare per beneficiare della tutela ultramerceologica è costituito dalla sussistenza dei presupposti, alternativi, dell'indebito vantaggio tratto dalla capacità distintiva o dalla rinomanza del marchio o del pregiudizio agli stessi.

Come si è detto nel paragrafo precedente, la lesione deve essere oggetto di prova specifica. Incombe sull'opponente l'onere di provare che l'uso effettivo o futuro del segno da parte del terzo cagiona o può cagionare un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del suo marchio, o che trae o può trarre indebitamente vantaggio dai medesimi.

Nell'ottemperare a tale onere il titolare del marchio non può limitarsi ad affermare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sarebbero una conseguenza necessaria ed automatica dell'uso del segno da parte dell'imitatore, alla luce della grande notorietà del proprio marchio. Anche in caso di elevata rinomanza del marchio, l'indebito vantaggio o il pregiudizio sofferto devono essere adeguatamente dimostrati, posto che altrimenti i marchi che godono di notorietà verrebbero a fruire di una protezione in bianco contro i segni identici o simili in relazione a qualsiasi tipo di prodotto. Ciò sarebbe apertamente incompatibile con la lettera e la ratio dell'art. 20.1 lett. c), giacché in tal caso la rinomanza verrebbe ad essere l'unico presupposto per la sua applicazione anziché essere uno solo dei requisiti da soddisfare previsti da tale disposizione.

D'altra parte, il pregiudizio o l'indebito vantaggio neppure possono farsi discendere automaticamente dal “*nesso*” istaurato dal consumatore tra i marchi in conflitto. L'esistenza di un collegamento tra i segni non esonera, dunque, il

¹²¹ Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07.

titolare del marchio dal fornire la prova di una violazione effettiva ed attuale del suo segno o di un rischio serio che una tale violazione si produca in futuro.

Tuttavia, è evidente che tanto più l'evocazione del marchio rinomato ad opera del marchio imitante è immediata e forte, tanto più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno da parte del terzo determini per questo un vantaggio illegittimo o rechi un pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio celebre.

In forza dell'onere probatorio che grava sull'opponente ne consegue che asserzioni generiche non sono sufficienti a dimostrare il pregiudizio sofferto o che si verificherà o il vantaggio indebitamente tratto o potenziale.

Tuttavia, dato che la prova di questi fatti risulta particolarmente gravosa, sarà comunque possibile per il titolare del marchio contraffatto basare le proprie argomentazioni su presunzioni giuridiche, ossia su supposizioni logiche o deduzioni risultanti dall'applicazione delle regole di probabilità ai fatti del caso concreto.

Una di tali presunzioni è stata menzionata dalla Corte di Giustizia, che ha statuito che *“più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza del pregiudizio”*¹²².

Questi concetti hanno trovato conferma nella giurisprudenza comunitaria, la quale afferma che la disciplina del marchio che gode di rinomanza è applicabile solo quando ricorrono cumulativamente tutte e tre le condizioni della somiglianza dei marchi, e dunque del *“nesso”*, della notorietà del segno e del rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.

La giurisprudenza comunitaria tende poi a scomporre l'ultima di queste condizioni in tre tipi di rischi, consistenti in primo luogo nel pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in secondo luogo nel pregiudizio alla rinomanza o, in terzo luogo, nel vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, precisando che *“è sufficiente che sussista uno solo di questi tre tipi di rischio”* per l'applicazione della normativa relativa ai marchi notori.

Da questo principio deriva poi l'ulteriore corollario consistente nel fatto che non è

¹²² Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97 (caso *General Motors*).

necessaria la dimostrazione dell'esistenza di una lesione effettiva ed attuale del marchio rinomato.

Ai fini della prova dell'indebito vantaggio o del pregiudizio la giurisprudenza comunitaria è infatti unanimemente orientata nel senso di ritenere sufficiente la dimostrazione da parte del titolare del marchio anteriore dell'esistenza di *“elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio”*¹²³.

La parola *“rischio”* sta a significare che è sufficiente una potenzialità lesiva, l'aggettivo *“futuro”* si spiega con la circostanza che la valutazione può essere effettuata ex ante senza tenere conto di un eventuale uso del segno. Infine, le parole *“non ipotetico”* escludono che dal rischio futuro possano assumere rilievo circostanze eventuali, come una possibile qualità scadente dei prodotti contraddistinti dal marchio.

Nel caso in cui il pregiudizio o l'indebito vantaggio siano solo potenziali, l'argomentazione dovrà essere di natura alquanto speculativa, dato che la verifica dell'effetto pregiudizievole o del beneficio avviene ex ante. Pertanto, il titolare del marchio rinomato dovrà addurre una serie di argomentazioni plausibili che dimostrino in che cosa consistano il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come si possano verificare, così da potersi giungere ad una prima conclusione che si tratta di fatti probabili nel corso normale degli eventi.

Bisogna tuttavia ricordare che, secondo autorevole dottrina, la valutazione dell'approfittamento o del danno deve essere, invece, esclusivamente compiuta *“in concreto”*, posto che le norme non parlano in termini di rischio o di possibilità, ma li individuano in una situazione *“reale”* conseguente all'uso del segno dell'imitatore e che la tutela ultramerceologica è legata alla notorietà del marchio ed al messaggio di cui in concreto esso è portatore.

¹²³ Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07 (caso *Intel*), dove al punto 38 della decisione si chiarisce che *“il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio”* poiché *“quando, infatti, è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso”*, ma *“deve tuttavia dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro”*; Trib. I Grado UE, 19 maggio 2011, T-580/08, punto 115 della decisione (caso *Pepequillo vs Pepe e Pepe Jeans*).

Così Sena ritiene che il giudizio di confondibilità tra marchi, sia con riferimento alla registrazione che alla contraffazione, debba essere condotto in astratto, cioè attraverso un raffronto fra segni, prescindendo dalle modalità concrete di utilizzazione. L'Autore, nel prendere atto del fatto che la disciplina del marchio che gode di rinomanza presuppone l'utilizzazione del segno sia da parte del titolare che del terzo, ammette, tuttavia, che l'accertamento dell'indebito vantaggio e del pregiudizio debba essere necessariamente condotto in concreto e come ciò costituisca *“un evidente punto di rottura del sistema”*¹²⁴.

Altro elemento da prendere in considerazione per valutare se sussistono l'indebito vantaggio o il pregiudizio è il pubblico di riferimento, che varia in funzione del tipo di violazione fatta valere dal titolare del marchio rinomato. In particolare, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Intel*¹²⁵, *“la sussistenza delle violazioni costituite dal pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore deve essere valutata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”*, mentre *“quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore, detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”*.

11. 2 Le ipotesi di pregiudizio e di indebito vantaggio.

Passiamo ora ad analizzare i singoli tipi di rischio individuati dalla giurisprudenza, partendo dalle definizioni adottate dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di primo Grado.

¹²⁴ SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, 2007, cit., pagg. 152-153.

¹²⁵ Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07.

L'art. 5.2 della Direttiva e l'art. 20.1 lett. c) c.p.i. trovano applicazione se una delle seguenti condizioni alternative sia soddisfatta, ossia in particolare se l'uso del marchio da parte del terzo possa:

- arrecare un pregiudizio al carattere distintivo del marchio rinomato;
- arrecare un pregiudizio alla sua notorietà;
- trarre indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo;
- trarre indebitamente vantaggio dalla sua notorietà.

Quanto al pregiudizio alla capacità distintiva, esso è detto anche “*diluizione*” o “*corrosione*” e si verifica quando risulta indebolita la capacità del marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato.

L'uso del marchio identico o simile da parte del terzo fa disperdere l'identità del marchio notorio e dell'impresa corrispondente che si è creata nella mente del pubblico.

Il carattere distintivo viene pregiudicato quando i consumatori cessano di associarlo con una determinata gamma di prodotti provenienti da un'unica impresa e cominciano ad associarlo con vari prodotti aventi origini distinte¹²⁶.

Tale situazione, comunemente nota come “*svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto*” (“*dilution by blurring*”), si ha allorché il segno perda la sua attitudine ad evocare nella mente del pubblico un'associazione immediata con i prodotti che esso contraddistingue. Tale attitudine può essere ridotta o cancellata dal fatto che persone diverse dal titolare del marchio utilizzano lo stesso segno o un segno simile per prodotti diversi da quelli tutelati dalla registrazione.

Ciò comporta come conseguenza un'erosione del carattere distintivo, causata dalla proliferazione di marchi parassiti, i quali, pur non snaturando il marchio originale, sono così numerosi da poterlo privare del suo carattere distintivo e, quindi, della sua capacità di attrazione.

In dottrina si dice che il pregiudizio alla capacità distintiva del marchio si identifica sostanzialmente con la perdita di unicità del segno¹²⁷.

¹²⁶ Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07 (caso *L'Oréal*); Trib. I Grado UE, 7 luglio 2010, T-124/09 (caso *Carlo Roncato vs RV Roncato e Roncato*). In giurisprudenza nazionale, nello stesso senso Trib. Bologna 12 febbraio 2008, in *GADI*, 5366/3 (caso *Chanel*); Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, in *GADI*, 5404/3 (caso *Pollini*); Trib. Milano, 23 ottobre 2009, in *GADI*, 5463/2 (caso *La Perla*).

Vi è, però, anche chi ritiene che il venire meno dell'unicità del marchio non sia sufficiente a determinare un pregiudizio per il suo titolare, dovendo sussistere *“conseguenze ulteriori in grado di incidere negativamente sulla capacità distintiva del segno; ovvero, in alternativa, che dalla medesima situazione derivi un pregiudizio anche per la rinomanza”*¹²⁸.

Nella già più volte citata sentenza *Intel*¹²⁹, con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte di indicare i parametri da utilizzare per stabilire quando l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio anteriore.

Relativamente a tale quesito la Corte di Giustizia ha, in primo luogo, chiarito che non è necessario che il marchio notorio anteriore, senz'altro dotato di capacità distintiva, sia unico, ovvero abbia carattere esclusivo, anche se, qualora lo sia, ciò accrescerà le probabilità che l'uso di un marchio successivo identico o simile possa indebolirne il carattere distintivo.

Ha poi evidenziato che già un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio celebre anteriore.

Dopo avere ritenuto la circostanza che il titolare del marchio posteriore tragga o meno un effettivo vantaggio commerciale dal carattere distintivo del marchio anteriore non rilevante, la Corte ha concluso la propria analisi fornendo una interpretazione rigorosa del requisito del pregiudizio al carattere distintivo prevedendo che il titolare debba fornire la prova di *“una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro”*.

¹²⁷ GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pag. 91; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 263, dove si definisce il pregiudizio alla capacità distintiva semplicemente come un *“indebolimento del carattere distintivo del marchio del titolare a causa del venire meno della sua unicità sul mercato”*.

¹²⁸ OLIVIERI, *Verso il superamento del principio di specialità nella tutela dei marchi d'impresa?*, in *Giust. Civ.*, 1984, I, pag. 35, che sottolinea come una lettura diversa della norma trasformerebbe la privativa concessa al titolare del marchio rinomato in un monopolio assoluto azionabile nei confronti di chiunque utilizzi il segno senza il suo consenso.

Della stessa opinione è DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., pag. 111, che sostiene che il pregiudizio si ravvisi nelle sole ipotesi di *“annacquamento”* o *“infangamento”*, e dunque di uso del marchio da parte del terzo per prodotti scadenti o incompatibili, e che non esista invece pregiudizio per il solo fatto della perdita di unicità del segno, che non è in sé fonte di danno.

¹²⁹ Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07.

È evidente che la previsione del criterio della modifica del comportamento economico del consumatore, considerato che la perdita di unicità del segno sul mercato non configura da sola come un danno economico sufficientemente apprezzabile per giustificare la tutela extramerceologica, abbia di fatto reso la configurazione della violazione meno agevole, favorendo invece chi si trovi a resistere ad una pretesa “*dilution*” del marchio anteriore, e ciò a discapito della tutela del carattere distintivo del marchio che gode di notorietà¹³⁰.

Ciò risulta ancora più evidente nel fatto che la Corte non qualifica questo criterio come una condizione di natura soggettiva, che può essere desunto dalla mera percezione dei consumatori e dal fatto che questi notino la presenza di un nuovo segno simile al marchio anteriore, bensì come una condizione di natura oggettiva. La giurisprudenza nazionale ha condiviso questa interpretazione offerta in ambito comunitario.

Così, nel caso *La Perla*¹³¹, il Tribunale di Milano, allineandosi all’orientamento della Corte di Giustizia ha richiesto la dimostrazione della modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti per effetto dell’uso del marchio posteriore o del serio rischio che questo si verifichi quale condizione per poter garantire tutela al marchio “*La Perla*” della nota casa produttrice di biancheria intima di lusso, in quanto “*(S)enza fornire la prova che una tale condizione sia soddisfatta non può essere constatato il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore.*”.

Viceversa, parte della dottrina italiana si è espressa in modo contrario alla posizione assunta dalla Corte di Giustizia osservando che il mutamento nei comportamenti dei consumatori “*non è conditio sine qua non della tutela*”¹³².

Il pregiudizio o il rischio di pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, detto anche “*annacquamento*” o “*degradazione*”, si verifica, invece, “*quando i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio richiesto possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso*” e “*può scaturire, in particolare dalla circostanza che i prodotti o i*

¹³⁰ DE SANTIIS, *Corte di Giustizia – Il caso Intel: la protezione del marchio notorio e la prova di una modifica del comportamento economico del consumatore*, in *AIPPI Newsletter*, 2009, n. 1, pag. 9.

¹³¹ Trib. Milano, 23 ottobre 2009, in *GADI*, 5463/2.

¹³² GALLI, *Commento all’art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 312.

servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio". Così si è espressa la Corte di Giustizia nella sentenza *L'Oréal* relativa all'uso del famoso marchio di profumi da parte di produttori di fragranze a minor prezzo su scatole e flaconi anch'essi simili¹³³.

Vi sarà, quindi, pregiudizio alla rinomanza del marchio quando il terzo utilizzi il segno con modalità o per prodotti o servizi che, per qualsiasi motivo, noccono all'immagine ed alla reputazione del marchio.

Si parla di "*svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento*" ("*dilution by tamishing*") per riferirsi a situazioni in cui l'uso del segno imitante svaluti il credito ed il prestigio che un marchio che gode di notorietà ha acquisito presso il pubblico.

La celebrità può essere inficiata o snaturata in tal modo perché il marchio viene riprodotto in un contesto osceno, degradante od inappropriato oppure in un contesto che non sia intrinsecamente sgradevole, ma che risulti incompatibile con una particolare immagine che il marchio anteriore ha acquisito agli occhi dei consumatori, grazie agli sforzi compiuti dal suo titolare per promuoverla.

La dottrina tende a ricondurre la nozione di pregiudizio alla rinomanza ai casi in cui il segno riproduce il marchio notorio in modo tale da modificare od alterare i suoi elementi figurativi o verbali in modo negativo od offensivo; oppure quando il segno è usato in connessione con prodotti offensivi o riguardanti beni che evocano associazioni mentali negative o sgradevoli, in contrasto con l'immagine che il marchio celebre ha acquisito sul mercato; infine nelle ipotesi in cui il segno è utilizzato per prodotti vili o di scarsa qualità od incompatibili con un'immagine o una qualità particolare associata al marchio rinomato.

L'esempio di pregiudizio alla notorietà che tutti comunemente richiamano in dottrina è costituito da un famoso caso giurisprudenziale tedesco nel quale il titolare del celebre marchio "4711", registrato ed usato per contraddistinguere un'acqua di Colonia, aveva agito nei confronti del titolare di un'impresa di spurgo di fognature che utilizzava lo stesso numero 4711, che era quello del suo telefono, come marchio di servizio sulla fiancata dei suoi maleodoranti camion.

¹³³ Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07.

La nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo ricorre quando il terzo approfitta della capacità di attrazione del marchio anteriore contrassegnando i propri prodotti con un segno ampiamente conosciuto sul mercato, appropriandosi così abusivamente dei suoi poteri di attrattiva e del suo valore pubblicitario.

Tale prassi può condurre a situazioni inaccettabili di parassitismo commerciale, nelle quali il terzo si arroga la facoltà di “usare gratuitamente” l’investimento del titolare per promuovere e costruire l’avviamento del proprio marchio, in modo da incentivare le vendite dei propri prodotti in una misura sproporzionata rispetto all’entità degli investimenti promozionali in concreto effettuati.

Questa appropriazione abusiva del carattere distintivo del marchio notorio presuppone che venga compiuta un’associazione tra i rispettivi marchi, la quale renda possibile il trasferimento della capacità di attrazione al segno del terzo.

Un’associazione di questo tipo si avrà con maggiore probabilità quando il marchio anteriore possieda un elevatissimo carattere distintivo, perché in tal caso non solo sarà più conveniente per il terzo approfittare del suo valore, ma anche più facile associarlo con il proprio segno, identico o simile a quello rinomato, trattandosi di un marchio che viene riconosciuto in quasi ogni contesto proprio per la sua straordinaria distintività.

Ma un’associazione sarà più frequente anche quando esista un particolare collegamento tra i prodotti, che induca i consumatori ad attribuire alcune delle qualità dei prodotti del titolare del marchio rinomato a quelli del terzo. Tale ipotesi si verifica, segnatamente, in caso di mercati contigui, nei quali un’estensione del marchio potrebbe sembrare più naturale, come nel caso di capi di abbigliamento, le cui caratteristiche in termini di manifattura e di qualità dei materiali utilizzati potrebbero essere trasferite ai gioielli.

Per vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà ci si riferisce, invece, a situazioni nelle quali il segno del terzo può approfittare della rinomanza del marchio sfruttando indebitamente il prestigio di questa.

La differenza con il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo è che questo tipo di appropriazione abusiva s’incentra maggiormente sull’immagine di qualità del marchio e meno sulla sua capacità di attrazione.

Tale rischio è particolarmente alto quando il marchio anteriore abbia acquisito non solo un elevato grado di conoscenza tra i consumatori, ma anche una notorietà “buona” e “particolare”, nel senso che da esso traspaia un’immagine di eccellenza, affidabilità e qualità, o qualsiasi altro messaggio positivo, che possa influire favorevolmente sulle scelte dei consumatori per quanto riguarda i prodotti dell’altro fabbricante.

Il terzo può approfittare degli aspetti qualitativi della notorietà senza di fatto danneggiare l’immagine del marchio rinomato. Pertanto, contrariamente a quanto accade nel caso dello svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento, non è necessario che i prodotti del terzo siano di scarsa qualità o che abbiano natura offensiva. Se, ad, esempio, il marchio rinomato è sinonimo di qualità eccellente, anche l’uso del marchio da parte del terzo in relazione a prodotti di qualità ordinaria potrebbe trarre indebitamente vantaggio dalla sua notorietà, sempreché il rapporto tra i prodotti sia tale da consentire la possibilità di associare i due segni.

La Corte di Giustizia si è espressa sui requisiti dell’indebito vantaggio nel caso *L’Oréal*¹³⁴. Il rinvio pregiudiziale alla Corte era avvenuto nell’ambito della controversia insorta tra tre società del gruppo L’Oréal, la L’Oréal SA, la Lancôme parfums e la Laboratoires Garnier, che produce e commercializza profumi di lusso, e le aziende Malaika e Starion, che distribuivano nel Regno Unito imitazioni di fragranze della L’Oréal, in particolare del profumo Trésor, prodotte dalla Bellure. I flaconi e le scatole utilizzati per commercializzare dette imitazioni presentavano una notevole somiglianza con quelli di cui si serve la L’Oréal, i quali sono protetti da marchi denominativi e figurativi. La L’Oréal e le altre avevano, quindi, intentato dinnanzi alla High Court of Justice of England & Wales un’azione di contraffazione e nel corso del procedimento il giudice nazionale aveva adito la Corte di Giustizia affinché precisasse l’interpretazione dell’art. 5.2 della Direttiva 89/104.

I giudici comunitari hanno affermato che “*Quanto alla nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo» e «free-riding», tale nozione non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del*

¹³⁴ Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07.

segno identico o simile.”. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, “grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio.”.

Ne deriva che l’esistenza di un vantaggio indebito non presuppone né l’esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di un pregiudizio arrecato al titolare del marchio.

Al fine di determinare se l’uso di un segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, la Corte ha considerato necessario effettuare una valutazione complessiva, che tenga conto, in particolare, *“dell’intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, del grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché della natura e del grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati”.*

Nella fattispecie in esame, la Corte ha osservato che la Malaika e la Stairon traevano un vantaggio commerciale dall’utilizzo, per commercializzare le loro imitazioni di *“scarsa qualità”*, di scatole e flaconi simili a quelli utilizzati dalla L’Oréal per i propri profumi di lusso.

Pertanto, la somiglianza era stata scientemente cercata per realizzare un’associazione nella mente del pubblico, con lo scopo di agevolare la commercializzazione dei prodotti. I giudici hanno, quindi, dichiarato che in tale contesto bisognava tenere conto del fatto che l’utilizzo di scatole e di flaconi simili a quelli dei profumi imitati fosse diretto a sfruttare, a scopi pubblicitari, il carattere distintivo e la notorietà dei marchi con cui detti profumi sono commercializzati.

La Corte ha concluso affermando che *“Quando un terzo tenta, con l’uso di un segno simile al marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest’ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio notorio per creare e mantenere l’immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come*

indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola.”.

Anche la giurisprudenza nazionale usa diverse definizioni dell'indebito vantaggio, tutte comunque pressoché conformi con l'interpretazione datane dalla giurisprudenza comunitaria sopra richiamata¹³⁵.

Si dice generalmente che le ipotesi di indebito vantaggio ricorrono quando il terzo, attraverso l'uso di un marchio identico o simile a quello rinomato, si aggancia parassitariamente alla sua notorietà o alla sua distintività, ottenendo dei benefici, che nella maggioranza dei casi consistono in un risparmio sia dei costi per l'affermazione del proprio prodotto sul mercato, sia di costi pubblicitari.

In definitiva, questo requisito consente di offrire ai marchi che godono di rinomanza una protezione molto estesa e funge da vera e propria “*norma di chiusura*”¹³⁶, considerando che ogni volta che un soggetto utilizza un marchio famoso altrui mira a profittare del valore di tale marchio, e quindi mira ad un indebito vantaggio.

12. Il giusto motivo.

L'ultimo requisito previsto dalle norme sul marchio che gode di rinomanza è costituito dal “*giusto motivo*”, l'esimente che può essere invocata dal titolare del marchio posteriore a quello rinomato per scriminare la sua condotta potenzialmente illecita.

Quando il titolare del marchio anteriore è riuscito a provare l'esistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, o quantomeno del rischio di indebito vantaggio o pregiudizio, spetterà, infatti, al titolare del marchio successivo

¹³⁵ Trib. Milano, 6 giugno 2002, in *GADI*, 4442/5 (caso *Artemide*), secondo cui l'adozione come *domain name* di un marchio famoso “*determina un effetto di agganciamento al marchio famoso che amplifica enormemente le potenzialità di visita, con ciò stesso offrendo un vantaggio di natura parassitaria, indipendentemente dalla prova della acquisizione effettiva di clienti*”; Trib. Bologna 12 febbraio 2008, in *GADI*, 5366/3 (caso *Chanel*); Trib. Bologna, 23 maggio 2008, in *GADI*, 5295/1 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Bologna 6 febbraio 2009, in *GADI*, 5404/6 (caso *Pollini*); Trib. Milano, 10 giugno 2010, in *GADI*, 5647/4 (caso *Puma*).

¹³⁶ DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., pag. 111.

dimostrare l'esistenza di un giusto motivo ad utilizzare un marchio identico o simile a quello rinomato.

Gli artt. 5 della Direttiva, 9 del Regolamento e 20 c.p.i. subordinano tutti la tutela del marchio che gode di rinomanza alla condizione che dall'uso “*senza giusto motivo*” di un marchio identico o simile a quello rinomato il terzo abbia tratto un indebito vantaggio dalla rinomanza o dalla capacità distintiva del marchio anteriore o abbia arrecato pregiudizio agli stessi.

Ciò significa che trarre vantaggio o arrecare pregiudizio al segno altrui non è un evento in sé sempre illecito, ma lo diventa se chi utilizza l'altrui marchio rinomato lo fa senza una giustificazione¹³⁷.

Nonostante l'importanza rivestita da questa esimente nell'ambito della tutela del marchio che gode di rinomanza, non esiste però una definizione certa di “*giusto motivo*”, per la determinazione del cui contenuto ci si deve necessariamente affidare all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Il limite del “*giusto motivo*” è prevalentemente considerato una clausola di carattere generale¹³⁸.

Parte della dottrina, come La Villa, ritiene che il “*giusto motivo*” ricorra in ipotesi marginali, quali l'uso da parte del terzo risalente ad un periodo anteriore a quello in cui il marchio di cui si invoca la tutela ha acquisito la rinomanza. Si dice che se un marchio è diventato celebre sul mercato solo molto tempo dopo la sua registrazione, non sarebbe corretto impedire a chi ha precedentemente registrato o

¹³⁷ DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. Comm.*, 2010, VI, pagg. 984 ss., che sottolinea come il limite del “*giusto motivo*” sia sempre stato sostanzialmente, ed a torto, ignorato dai giudici comunitari e italiani, che hanno sottovaluto l'importanza di questa formula “*che consente (anzi, impone) di ritenere che l'uso del marchio che gode di rinomanza da parte del terzo, può essere giustificato da una norma, e quindi può essere ritenuto lecito, anche se sussistono tutti i presupposti di protezione previsti dalle norme vigenti*”, e ne auspica la rivalorizzazione.

¹³⁸ LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II, pagg. 290-291, che sottolinea come non sia possibile definire a priori il limite del “*giusto motivo*”, “*che costituisce una di quelle clausole generali di riserva che consentono all'interprete di calibrare nel caso concreto, esercitando una adeguata valutazione degli interessi in gioco, il giudizio di contraffazione*”. Secondo l'Autore, il giusto motivo può consistere “*in una situazione relativa ai soggetti in contrasto o alla situazione di mercato*”, oppure può derivare da esigenze di legittima difesa della propria impresa o da rapporti contrattuali o precontrattuali tra le parti o da provvedimenti amministrativi che consentono od impongono l'uso del segno. MENESINI, *Introduzione al diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 1995, pag. 37, che considera il “*giusto motivo*” “*una dizione volutamente generica impiegata dal legislatore, che non ha un significato tecnico apparentemente precostituito, ma che può funzionare da esimente generale in varie ipotesi*”.

usato un segno identico o simile di continuare ad utilizzare quel segno, soltanto perché nel frattempo il primo ha acquisito notorietà¹³⁹.

Secondo Olivieri, il “*giusto motivo*” ricorre, oltre che nel caso precedentemente indicato, anche in quello di conflitto tra due marchi entrambi divenuti celebri, ma in settori merceologici diversi, allorché il titolare del marchio che vanta una rinomanza più risalente chieda che al secondo venga inibito l'uso dello stesso segno per distinguere i prodotti che lo hanno reso famoso nel proprio settore di origine¹⁴⁰.

Secondo l'Autore, inoltre, oltre che nelle ipotesi predette, l'esimente in questione ricorre anche nei casi di esaurimento, ossia una volta che i prodotti contrassegnati sono stati immessi nel commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso all'interno dello Stato¹⁴¹.

Un'altra ipotesi, seppur ancora residuale, individuata dalla dottrina riguarda l'uso del marchio altrui nell'ambito di una pubblicità comparativa che rispetti le condizioni dettate dalla normativa in materia. Sarti rileva come “*il riferimento all'uso immotivato non sembra avere in realtà uno spazio di applicazione autonomo rispetto alla disciplina della pubblicità comparativa*”, posto che “*non può giustificare comparazioni pubblicitarie che sfruttino la notorietà del marchio altrui al di là di quanto necessario per istituire un confronto fra le caratteristiche obiettive dei prodotti e servizi*”¹⁴².

Per Fazzini nel “*giusto motivo*” sono ricompresi il caso di una tolleranza che sia durata più di cinque anni, un preuso non generale da parte del soggetto cui venga contestato l'uso dello stesso marchio, successivamente registrato e divenuto celebre ad opera di un altro soggetto e l'ipotesi dell'uso dell'altrui marchio celebre in settori merceologici ai quali la celebrità non è estesa¹⁴³.

¹³⁹ LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, cit., pag. 290.

¹⁴⁰ OLIVIERI, *Verso il superamento del principio di specialità nella tutela dei marchi d'impresa?*, cit., pagg. 33-34.

¹⁴¹ Il principio dell'esaurimento comunitario è oggi enunciato nell'art. 5 c.p.i. dove al comma 1 si dice che i diritti del titolare del marchio “*si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo*”.

¹⁴² SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996, pagg. 73-74.

¹⁴³ FAZZINI, *Prime riflessioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, pag. 162.

Vi è anche chi ha ricompreso nel “*giusto motivo*” i casi in cui, data la notevole distanza merceologica tra i prodotti o la “*vocazione monoproduttiva*” del titolare del marchio, la rinomanza di questo non è tale da indurre il pubblico ad istaurare un collegamento tra i due segni in conflitto¹⁴⁴.

Autorevole dottrina ritiene che il “*giusto motivo*” ricorra in ipotesi come quelle elencate nell'art. 21.1 c.p.i. (un tempo art. 1-*bis* l.m.), il quale indica le c.d. scriminanti, ossia i casi in cui è consentito l'uso del segno altrui ai fini descrittivi¹⁴⁵. In particolare, la norma individua tre cause di giustificazione.

Si dice che i diritti del marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome e indirizzo anche se questi possono in qualche modo risultare confondibili con il segno altrui; di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche di questi anche ove per qualche verso coincidano con il marchio altrui; del marchio d'impresa altrui se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Di Cataldo, oltre a ricondurre il “*giusto motivo*” alle ipotesi in cui il marchio altrui compaia in funzione descrittiva, ritiene invece che sussista anche nei casi in cui c'è il consenso del titolare del marchio¹⁴⁶.

Da ultimo si segnalano, a giustificazione dell'uso dell'altrui marchio rinomato, anche richiami ai valori costituzionali ed in particolare alla libertà di espressione di cui all'art. 21 Cost.¹⁴⁷.

¹⁴⁴ LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, cit., pagg. 291 ss.

¹⁴⁵ GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pag. 46, secondo il quale “(t)ale locuzione sembra piuttosto rimandare ad un sistema di cause di giustificazione, che nella nuova legge vengono almeno in parte tipizzate dall'art. 1-bis [art. 21 c.p.i.] e, per i marchi collettivi, dall'art. 2, 4° comma [art. 11, 4° comma, c.p.i.], e che sembrano essere fondate, nel loro complesso, sull'esistenza di una necessità di fare uso del marchio altrui”; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 327; ID., *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pag. 352, dove parlando del “*giusto motivo*” ribadisce come esso ricorra “quando vi sia la necessità dell'uso del marchio altrui per consentire una concorrenza effettiva”.

¹⁴⁶ DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., pagg. 110-111.

¹⁴⁷ GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 326, che osserva come “questa previsione assume in prospettiva una particolare importanza, perché costituisce una sorta di valvola di sicurezza del sistema, imponendo all'interprete di compiere un bilanciamento d'interessi, ogni volta che vengono in considerazione diritti confliggenti con quelli del titolare del marchio, ed in particolare

La giurisprudenza comunitaria si è occupata molto poco del “*giusto motivo*”.

Interessante è la decisione del Tribunale di primo Grado del 7 luglio 2010¹⁴⁸ concernente l'uso dei noti marchi “*Roncato*” per contraddistinguere articoli di valigeria, nella quale si è ritenuto che le vicende aziendali familiari intercorse tra i fratelli Carlo e Giovanni Roncato configurassero un “*giusto motivo*” ai sensi dell'art. 8.5 del Regolamento sul marchio comunitario.

La controversia aveva preso le mosse dalla decisione con la quale la Divisione di Opposizione dell'UAMI aveva in parte respinto l'opposizione presentata dalla Valigeria Roncato S.p.a., sulla base della notorietà dei marchi anteriori “*RV Roncato*” e “*Roncato*” per valigie e borse, contro la domanda di registrazione del marchio comunitario “*Carlo Roncato*”, presentata dalla società Roncato S.r.l., per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 3 (prodotti per la pulizia, profumi e cosmetici), 9 (apparecchiature elettroniche) e 14 (gioielli).

La Divisione di Opposizione, considerata la rinomanza dei marchi anteriori per borse e valigie, aveva accolto l'opposizione per “saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli” (classe 3) e per tutti i prodotti della classe 14 ovvero i gioielli, mentre l'aveva respinta per i prodotti della classe 9, in quanto molto distanti rispetto a quelli per i quali i marchi anteriori avevano acquisito notorietà.

La Commissione di Ricorso dell'UAMI, adita da entrambe le parti, aveva annullato la decisione impugnata nella parte in cui aveva accolto l'opposizione relativamente ai prodotti delle classi 3 e 14 ed aveva acconsentito alla registrazione del marchio “*Carlo Roncato*” per tutti i prodotti in contestazione, ritenendo che non fossero stati provati l'indebito vantaggio, il danno alla rinomanza del marchio nonché l'assenza di un giusto motivo.

Il Tribunale di primo Grado ha respinto l'impugnazione della Valigeria Roncato S.p.a., ribadendo in sostanza quanto affermato dalla Commissione di Ricorso circa la mancata prova dell'indebito vantaggio e la legittimità dell'uso simultaneo da

quando questi diritti assumono rango costituzionale, come nel caso del diritto alla libertà di espressione”; VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pag. 264, affermano che se i “giusti motivi” “non si esauriscono nelle scriminanti elencate nell'art. 21 c.p.i. [...], si può pensare che riguardino la difesa di valori costituzionali, ad esempio quelli di cui all'art. 21 Cost.”.

¹⁴⁸ Trib. I Grado UE, 7 luglio 2010, T-124/09.

parte di entrambe le società, facenti rispettivamente capo ai fratelli Roncato, di marchi contenenti il loro cognome.

Nella decisione della Commissione di Ricorso dell'UAMI, confermata dal Tribunale, si è detto espressamente che *“per quanto l'opponente si sforzi di presentare l'azienda del fratello come indegna approfittatrice della notorietà del (suo) marchio Roncato, la fattispecie sottoposta all'esame della Commissione si rivela assai diversa da quella, classica, del disonesto concorrente che decide improvvisamente di registrare a proprio nome l'altrui marchio celebre allo scopo di ricavarne un ingiusto beneficio. [...] All'origine di questa singolare situazione vi è evidentemente, la doppia circostanza che Roncato è il cognome delle due persone, tra loro imparentate, che hanno dato vita alle aziende oggi rivali e che l'una non può impedire all'altra di fare uso del cognome in funzione di marchio, purché con accorgimenti diretti ad evitare la confusione”*.

Infatti, come dettagliatamente riportato nella sentenza, per un accordo sottoscritto tra i fratelli Carlo e Giovanni Roncato, che dopo la morte del padre avevano deciso di separare i loro interessi societari, le due aziende coesistono sul mercato con i rispettivi marchi patronimici *“Roncato”* per le stesse tipologie di prodotto (valigie e simili), ma con la aggiunta di un elemento di differenziazione: il monogramma *“RV”* (che significa Valigeria Roncato) per la Valigeria Roncato S.p.a., ed il logo con la scritta *“CIAK”* per la Roncato S.r.l.

La Commissione concludeva, ed in ciò il Tribunale è risultato essere pienamente concorde, che *“dal momento che la richiedente può addurre un giusto motivo – riconosciuto dall'opponente – per usare il cognome Roncato in funzione di marchio per contraddistinguere valigie – settore nel quale l'opponente realizza il 99% del proprio fatturato – non si comprende perché questo giusto motivo dovrebbe improvvisamente venir meno nell'ipotesi in cui la richiedente decida di estendere la propria attività a un settore estraneo alla valigeria.”*.

Nel caso *Nimei La Perla Modern Classic vs La Perla* del 7 dicembre 2010¹⁴⁹, invece, il Tribunale di primo Grado non ha ritenuto che la giustificazione addotta in merito all'uso dei termini *“la perla”*, integrasse un *“giusto motivo”* ai sensi dell'art. 8.5 del Regolamento.

¹⁴⁹ Trib. I Grado UE, 7 dicembre 2010, T-59/08.

La sentenza chiude una lunga serie di gradi di giudizio originata da un'azione di annullamento proposta dal gruppo bolognese titolare del marchio figurativo “*La Perla*” per contraddistinguere biancheria intima e costumi da bagno avverso la registrazione comunitaria del segno “*Nimei La Perla Modern Classic*”, depositato dalla Worldgem Brands S.r.l. per articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria; metalli preziosi, perle e pietre preziose.

Il Tribunale ha, prima di tutto rilevato, una somiglianza fonetica e logica tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato avrebbe potuto istaurare un nesso tra i due segni, anche perché i prodotti contrassegnati appartenevano a settori di mercato vicini, vale a dire la gioielleria e l'abbigliamento femminile. Inoltre, i giudici hanno osservato che il ricorrente aveva fornito prove sufficienti a dimostrare il rischio di un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore: in particolare erano stati pubblicati articoli di stampa nazionale che, nel recensire gli eventi di presentazione dei prodotti lanciati con il marchio “*Nimei La Perla Modern Classic*”, avevano erroneamente ritenuto che questi fossero il risultato di collaborazioni e sponsorizzazioni da parte di La Perla.

Il Tribunale ha poi rigettato la difesa di Nimei secondo cui sussisteva un “*giusto motivo*” per l'utilizzo del termine “*la perla*”, consistente nel fatto che i gioielli del Worldgem Brands erano realizzati con perle. In proposito, i giudici hanno sì detto che “*Gli elementi verbali «la» e «perla» contenuti nel marchio comunitario costituiscono un'espressione in tale marchio che, contrariamente a quanto afferma l'interveniente, non è esclusivamente descrittiva e sprovvista del carattere distintivo rispetto ai prodotti di cui trattasi. Infatti, i prodotti per cui era stata richiesta la registrazione ... possono comprendere anche articoli diversi dai gioielli realizzati con perle, per esempio gioielli o orologi realizzati con qualsiasi materiale o anche qualsiasi altro prodotto realizzato con diversi materiali preziosi.*”.

I casi giurisprudenziali in cui è stata trattata la problematica inerente alla determinazione del “*giusto motivo*” sono assai poco numerosi sia a livello comunitario che nazionale. Non esistono invece casi nei quali è stata data una definizione generale di “*giusto motivo*”.

Le ragioni di questa mancanza di decisioni sono da ricercare in primo luogo nella circostanza che l'esame del “*giusto motivo*” da parte degli organi giudicanti, siano essi nazionali o comunitari, è soltanto eventuale.

Il presupposto della valutazione dell'esistenza dell'esimente nel caso concreto è, infatti, la prova, da parte del titolare del marchio rinomato anteriore che invoca la tutela, che con il suo comportamento il terzo tragga indebitamente vantaggio dalla capacità distintiva o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi. In mancanza di una prova della violazione, la valutazione del giusto motivo diventa superflua¹⁵⁰.

In sostanza, i giudici procedono in primo luogo all'esame della sussistenza dei requisiti necessari perché si configuri l'illecito.

Accade così che nei casi in cui viene accertata la mancanza di anche uno solo degli elementi costitutivi della fattispecie essi non giungano nemmeno a valutare se l'uso di un marchio identico o simile a quello del titolare del marchio rinomato da parte del titolare del marchio successivo sia scriminato da un “*giusto motivo*”. Questa è una delle ragioni principali della scarsità di sentenze nelle quali si parla della esimente in questione, sebbene le decisioni in materia di marchi che godono di rinomanza siano tra l'altro numerose.

A ciò si aggiunga che spesso il titolare del marchio successivo non eccepisce la scriminante del “*giusto motivo*” per difendersi in una procedura di opposizione alla registrazione o in una causa di nullità o di contraffazione promossa dal titolare di un marchio che gode di rinomanza.

Molto più semplicemente si limita a negare la sussistenza dei presupposti dell'indebito vantaggio e del pregiudizio.

Da tale considerazione appare anche evidente che le ragioni che costituiscono il “*giusto motivo*” sono diverse da quelle che il terzo può invocare contro la pretesa sussistenza di una violazione da parte del titolare del marchio rinomato anteriore.

Se da un lato appare condivisibile la tesi che ritiene che anche le scriminanti di cui

¹⁵⁰ Ciò trova conferma, ad esempio, nella sentenza Trib. I Grado UE, 7 luglio 2010, T-124/09, punto 51 (caso *Carlo Roncato vs RV Roncato e Roncato*), dove, infatti, si dice espressamente che “l'esame dell'esistenza di almeno uno dei tre tipi di rischio considerati dalla quarta condizione d'applicazione dell'art. 8, n. 5, del Regolamento n. 40/94 deve, logicamente, precedere la valutazione di eventuali giusti motivi. Qualora risulti che non sussiste alcuno di questi tre tipi di rischio, non si possono impedire la registrazione e l'uso del marchio richiesto, non essendo pertinente, in tal caso, l'esistenza o la mancanza di questi motivi per l'uso del marchio richiesto.”.

all'art. 21 c.p.i. possano costituire il “*giusto motivo*” previsto dall'art. 20 comma 1 lett. c) c.p.i., non sembra invece corretto affermare che il “*giusto motivo*” si esaurisca con le predette cause di giustificazione.

Ciò non solo perché l'art. 20 c.p.i. non richiama espressamente l'art. 21 comma 1 c.p.i., ma soprattutto perché una siffatta interpretazione comporterebbe una compressione eccessiva della concorrenza, impedendo ai terzi di utilizzare marchi identici o simili all'altrui marchio rinomato anche in casi bensì diversi rispetto a quelli tipizzati dalla norma sugli usi leciti del marchio altrui, ma nei quali vi è pur sempre una esigenza, meritevole di tutela, di uso del segno e perché, come rilevato in dottrina, l'art. 21.1 c.p.i. diventerebbe, nel caso di marchi che godono di rinomanza, una norma inutile¹⁵¹.

A ciò si aggiunga che l'art. 21 c.p.i. elenca al comma 1 i casi nei quali il titolare del marchio, sia esso rinomato o ordinario, non può opporsi al suo uso da parte del terzo nell'attività economica, purché tale uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. Ciò significa anche che se il “*giusto motivo*” coincidesse solo con gli usi leciti elencati nell'art. 21.1 c.p.i., in caso di uso dell'altrui marchio che gode di rinomanza, il terzo, non solo sarebbe privato della facoltà di addurre ragioni ulteriori (rispetto a quelle dell'art. 21.1 c.p.i.) a giustificazione dell'uso del segno, ma sarebbe comunque tenuto (anche nei casi rientranti nell'art. 21.1 c.p.i.) a provare il rispetto del limite della correttezza professionale.

Alla luce di tutte queste considerazioni appare corretto ritenere il “*giusto motivo*”, come da più parti affermato in dottrina, una clausola di carattere generale operante con efficacia scriminante nei casi di agganciamento parassitario e di pregiudizio nei quali gli interessi contrapposti degli altri operatori del settore prevalgono su quelli del titolare del marchio rinomato.

Anche la giurisprudenza sopra richiamata sembra del resto orientata nel senso di non limitare il “*giusto motivo*” alle sole ipotesi elencate all'art. 21.1 c.p.i.

Il “*giusto motivo*” finisce, così, con l'essere un concetto aperto ed indefinito nel

¹⁵¹ SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 3, pag. 235, che sottolinea come la tesi della coincidenza del “*giusto motivo*” con le scriminanti indicate all'art. 21 c.p.i. non sia condivisibile in quanto riduce tutto ad “*una incomprensibile ripetizione e sovrapposizione*”.

quale vengono a confluire diverse ragioni che legittimano e motivano l'uso parassitario e pregiudizievole del segno identico o simile all'altrui marchio rinomato. Sicuramente, senza una definizione a priori di “*giusto motivo*”, si avrà comunque una valutazione spesso ancorata anche alla sensibilità dell'organo giudicante, oltre che, molto probabilmente, al grado di notorietà del marchio. Più il marchio sarà famoso, più sembra infatti difficile che si verifichino casi di agganciamento o di pregiudizio nei quali l'interesse del concorrente possa comprimere quello del titolare e l'uso del marchio successivo, che sarebbe di per sé lesivo dei diritti di esclusiva sul marchio rinomato anteriore, possa essere scriminato e, dunque, ritenuto lecito.

CAPITOLO III

LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO NELLA GIURISPRUDENZA

Sommario: 1. La contraffazione del marchio nella moda. – 2. I marchi di forma. – 3. I marchi costituiti da lettere. – 4. I marchi costituiti da colore. – 5. I marchi patronimici.

1. La contraffazione del marchio nella moda.

Il settore dei prodotti della moda e del lusso costituisce uno dei settori trainanti della nostra economia, ma anche uno dei più minacciati dalla contraffazione e dal parassitismo: ed è dunque uno degli ambiti nel quale i diritti di proprietà industriale possono giocare un ruolo decisivo nell'aiutare le imprese a competere con successo sul mercato globale.

Sin da quando, negli anni Settanta del secolo scorso, la giurisprudenza milanese coniava l'efficace espressione “*creatori del gusto e della moda*”, cogliendo, forse non del tutto consapevolmente, un cambiamento epocale nell'uso e nella percezione da parte del pubblico dei segni distintivi, l'intreccio di comunicazione, estetica, arte e valore di mercato che caratterizza questo settore ha costituito una sfida anche per i giuristi, per l'importanza che il coordinamento e la scelta delle diverse forme di tutela di questi valori, diversi ma spesso compresenti, comporta per un diritto che voglia essere in grado di proteggere in modo effettivo ciò che i prodotti del *fashion* rappresentano concretamente nel mondo della vita, evitando gli opposti rischi di proteggere ciò che non merita tutela e non ne ha bisogno e di non proteggere ciò per cui invece questa tutela è indispensabile per fronteggiare i fenomeni della contraffazione.

Un'importanza che è cresciuta in modo esponenziale a partire dal momento in cui il decentramento produttivo e la globalizzazione dei mercati hanno moltiplicato le

minacce, ma anche le opportunità, per le nostre imprese.

Tra gli istituti giuridici messi a disposizione dell'industria della moda al fine di proteggerne principalmente l'attività creativa, il marchio costituisce lo strumento principale di tutela. Questo non solo rileva come indicatore di provenienza del prodotto contraddistinto da una determinata impresa e di garanzia di costanza ed omogeneità qualitativa, ma soprattutto come valore di attrazione dovuto alla sua grande notorietà, al suo legame con personalità di spicco, alla massiccia pubblicità ed agli ingenti investimenti di cui è oggetto.

La tutela dei diritti di esclusiva nel settore della moda può intervenire, quindi, laddove il pubblico, inteso come insieme di consumatori, percepisca anche solo un richiamo o possa effettuare un'associazione nel raffronto tra il marchio che si ritiene violato ed il segno utilizzato dal presunto contraffattore: si tratta solitamente di un indebito approfittamento o di un agganciamento parassitario che ricollega il marchio contraffatto a quello originale e ciò a prescindere dal fatto che questo fenomeno di parassitismo sia legato alla componente distintiva del messaggio e quindi più all'aspetto della confondibilità oppure alle sue componenti suggestive.

Il marchio nel settore della moda, dunque, deve essere tutelato sia contro il rischio di confusione che contro l'approfittamento parassitario della sua rinomanza e della sua capacità distintiva e contro tutto ciò che possa provocarne un pregiudizio o una perdita di valore, ledendone l'immagine ed il prestigio.

Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo, il marchio deve consistere in un'entità idonea a caratterizzare un certo prodotto ed a distinguerlo dagli altri. Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un procedimento di registrazione prima e di contraffazione poi, che devono basarsi su elementi certi e disponibili, facilmente percepibili e conoscibili, il legislatore ha ritenuto, prima di darne un elenco esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla possibilità di una loro rappresentazione grafica.

Secondo l'art. 7 c.p.i., possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa *“tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le*

tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Il limite della rappresentabilità grafica risponde, dunque, alle concrete esigenze dei procedimenti di registrazione e di contraffazione: tuttavia il legislatore ha fornito di questo limite un'interpretazione assai elastica, parlando di marchi costituiti da suoni e da combinazioni o tonalità cromatiche, o addirittura lo ha disatteso, riferendosi a marchi costituiti dalle forme del prodotto o della confezione, che non sono riproducibili graficamente se non in modo improprio, cioè se non tradotte in figure bidimensionali¹⁵².

In questo capitolo ci si soffermerà sulla contraffazione dei marchi maggiormente impiegati nel settore della moda, quali i marchi di forma, i marchi costituiti da lettere, i marchi rappresentati da colori ed i marchi patronimici.

2. I marchi di forma.

Fra i segni suscettibili di formare oggetto di valido marchio la legge annovera *“la forma del prodotto o la confezione di esso”*.

Circa la nozione di *“forma”*, vi rientrano tutti i segni costituiti dall'aspetto del prodotto quale si presenta al pubblico.

Perciò la *“forma”* non è necessariamente un segno tridimensionale, potendo trattarsi di elementi *“bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto”*¹⁵³, come i disegni apposti sulla superficie di un prodotto, come quelli presenti su una borsa o il tessuto di un capo di abbigliamento¹⁵⁴.

¹⁵² VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 165.

¹⁵³ SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, 2007, cit., pag. 80.

¹⁵⁴ SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, cit., pagg. 80-81, in cui l'Autore precisa che *“quando si parla di marchi di forma ci si può riferire sia ad oggetti tridimensionali che a segni bidimensionali. Infatti, come chiarisce la dottrina, oltre alla forma esterna del prodotto o alla sua confezione possono essere oggetto di una valida registrazione come marchi di forma anche i marchi bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto, come ad esempio i disegni dei tessuti utilizzati da Burberry's, Vuitton, Gucci, Fendi, Prima Classe, ecc., per realizzare le proprie linee di abbigliamento e accessori.”*. Non sono invece marchi di forma, quelle forme tridimensionali che costituiscono di per sé segni distintivi del tutto estrinseci ed indipendenti dal prodotto su cui vengono esposti.

Secondo la giurisprudenza rientrano tra le “*forme*” anche le particolari lavorazioni della superficie del prodotto, come la lavorazione del cuoio di una borsa¹⁵⁵; i rilievi incisi od i motivi applicati su una superficie di vetro¹⁵⁶; oppure una particolare modalità di costruzione del prodotto stesso, come la realizzazione di una borsa con strisce di cuoio intrecciato¹⁵⁷.

Il legislatore pone, tuttavia, dei limiti alla registrazione della forma come marchio. All’art. 9 c.p.i. si afferma che “*non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto*”. Questa categoria incontra, quindi, alcune barriere ulteriori, non previste per gli altri marchi.

La ragione dell’esistenza di filtri aggiuntivi è individuata innanzitutto nella necessità di conciliare l’esigenza di protezione di questo tipo di marchi ed il principio della estraneità del marchio al prodotto, che impone che il marchio sia un segno connesso al prodotto e capace di differenziarlo, ma al contempo sia estraneo ad esso ed alle sue qualità, separabile (almeno idealmente) dal prodotto senza che la natura di questo ne venga alterata.

Si pone, inoltre, il problema della compatibilità fra la tutela della forma come marchio e la disciplina delle innovazioni tecniche, suscettibili, mediante la brevettazione come invenzioni o come modelli di utilità, di una tutela limitata nel tempo (rispettivamente di 20 e 10 anni), mentre la tutela del marchio è potenzialmente di durata illimitata in quanto il diritto di esclusiva dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, ma la registrazione può essere rinnovata più volte senza limiti.

Inoltre ALBERTINI, *Il caso Burberry’s: marchi di forma (anche se bidimensionali) e rapporto tra azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale confusoria*, in *Giust. Civ.*, 1999, pagg. 3321 ss. in cui l’Autore, commentando il marchio della maison inglese afferma come la particolarità della lavorazione “*nulla ha a che fare con la comunicazione di innovazioni puramente estetiche*” ma fa sì che si instauri nel consumatore un immediato collegamento con la casa di moda.

¹⁵⁵ Cass., 18 marzo 2008, n.7254, in *GADI*, 2008 relativamente alla lavorazione del cuoio c.d. a “*granopaglia*” tipica dei prodotti del marchio Louis Vuitton.

¹⁵⁶ Trib. I Grado CE, 9 ottobre 2002, T-36/01 (caso *Graverbel*), relativamente ad un motivo applicato sulla superficie di una lastra di vetro.

¹⁵⁷ Trib. Torino, 14 novembre 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pag. 289, relativamente alle borse di Bottega Veneta.

Si vuole, dunque, attraverso la previsione di specifici impedimenti, che l'appropriazione in esclusiva che un marchio di forma comporta si traduca non solo in un monopolio su un segno, ma anche in un monopolio su un prodotto, che in questo modo viene sottratto alla libera disponibilità degli operatori del settore.

Circa il significato da attribuire ai tre limiti, relativamente alla *“forma imposta dalla natura stessa del prodotto”* ci si riferisce al genere, ossia al tipo di prodotto, ed alla forma naturale, standardizzata che lo caratterizza.

Con l'espressione *“forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”*, invece, il legislatore ha voluto richiamare le forme funzionali, utili le quali potranno essere oggetto di brevettazione, permettendo la registrazione solo delle forme *“arbitrarie, gratuite, capricciose”*¹⁵⁸.

Infine, le *“forme che danno un valore sostanziale al prodotto”* sono quelle che attribuiscono al bene un particolare valore di mercato, aumentandone la forza attrattiva, e che influiscono sulle scelte di acquisto del pubblico. Tra queste, sicuramente sono prevalenti le forme ornamentali, purché dotate di un non banale pregio estetico.

Nell'esaminare le varie decisioni, ci si è soffermati su ciascuno dei tre limiti menzionati dalla norma, analizzando, in particolare, la validità o meno di una serie di marchi di forma, aventi ad oggetto due tipi di borse commercializzate dalla famosa casa di moda Hermès, il motivo a *“cuoio intrecciato”* usato da Bottega Veneta per realizzare alcuni dei suoi accessori nonché due borse da questa prodotte, la lavorazione a *“granopaglia”* ed il *“motivo a scacchiera”* di Louis Vuitton, il motivo geometrico conosciuto come *“cannage”* di Christian Dior e il marchio *“flora”* utilizzato da Gucci, vedendo come questi abbiano avuto esiti diversi.

Con riguardo ai marchi della casa di moda Hermès relativi a due modelli di borsa, il modello Kelly (figura 1) ed il modello Birkin (figura 2), è stato accertato che per entrambi non sussistevano le cause di esclusione previste dall'art. 9 c.p.i.

In particolare il Tribunale di Torino¹⁵⁹ ha ritenuto che le forme delle borse Hermès

¹⁵⁸ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 168.

¹⁵⁹ Trib. Torino, sez. speciale PI., 17 marzo 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, pagg. 289 ss. con nota di commento di CASELLI, *Alcune osservazioni sui limiti alla registrabilità dei marchi di forma*.



Figura 1



Figura 2

presentavano degli elementi sufficientemente estrinseci dal concetto generale di borsa e che le forme in questione non potevano considerarsi come “*forma funzionale e tecnica*”, in quanto le borse potevano avere le forme più svariate e fantasiose (e, nel caso di specie, avevano rispettivamente forma trapezoidale e triangolare).

Inoltre, la circostanza che il modello di borsa tutelato come marchio di forma fosse anche dotato di una particolare chiusura non rientrava nel principio della norma, secondo cui la forma attribuisce valore sostanziale al prodotto, poiché, come rilevato dal Tribunale, innumerevoli possono essere le foggie di chiusura di una borsa e, comunque, esse costituivano un elemento meramente ornamentale che “*non conferisce al prodotto quel valore sostanziale capace di fornire all’acquirente qualcosa di più rispetto a ciò che acquisisce comprando una borsa dotata di una chiusura di particolare connotazione estetica e specialmente riconducibile al noto modello*”¹⁶⁰.

Una volta riconosciuta la registrabilità e la validità di tali marchi di forma, va comunque ricordato che la nota casa di moda è stata coinvolta più volte in casi di imitazione.

A questo riguardo, la Corte d’Appello di Milano¹⁶¹, nel pronunciarsi in merito all’imitazione servile di tali prodotti, ha riconosciuto la distintività delle borse in

¹⁶⁰ CASELLI, *Alcune osservazioni sui limiti alla registrabilità dei marchi di forma*, cit., nota 158, in cui l’Autrice si sofferma sulla particolare chiusura della borsa della casa di moda Hermès.

¹⁶¹ App. Milano, 17 settembre 2008, in *GADI*, 2009, pagg. 493-525. La controversia era insorta tra la Sirena S.r.l e la Hermès International Société en Commandite par Actions, Hermès Italia S.p.s. e la Hermès Sellier.

questione, avendone riscontrato una particolare individualità, anche considerando la notorietà del marchio ed il fatto che la maison produceva borse per lo più indossate da donne famose e che, per le loro caratteristiche, erano destinate a un pubblico di alto livello.

La difesa della casa di moda, a questo proposito, sosteneva che la celebrità conseguita era legata ad alcune particolari creazioni *“che superando la logica del settore moda, si sono imposte come oggetti dal fascino intramontabile e hanno riscosso un successo che va ben oltre quello di una stagione, divenendo dei veri e propri classici, assurgendo a ruolo di prodotti simbolo della maison francese e della sua storia”*.

A nulla è valso il tentativo di difesa della controparte, la quale sosteneva che esistevano da tempo sul mercato borse assolutamente identiche o simili a quelle della casa francese, con l'effetto che la forma delle borse più celebri non sarebbe stata più distintiva in quanto le stesse borse, identiche o molto simili, erano immesse sul mercato da un numero imprecisato di imprenditori. Pertanto il consumatore, vedendo lo stesso prodotto o prodotti simili in negozi diversi, non poteva in alcun modo pensare che questi provenissero da un'unica fonte produttiva. Inoltre veniva esclusa la confondibilità sulla base della diversità dei canali distributivi e dei prezzi e per l'apposizione esterna di un cartellino ed interna su una placchetta metallica del marchio dell'appellante, evidenziando la volontà dell'azienda italiana di non confondersi in alcun modo con la celebre maison parigina.

Tali motivi non sono però stati accolti dalla Corte, che ha ritenuto che la presenza sul mercato di altri prodotti che riprendevano le caratteristiche estetiche dei modelli di borse in questione non consentiva di affermare che fosse sopraggiunta la perdita della capacità distintiva, posto che *“i medesimi comunque continuano ad essere ancora oggi individuati attraverso le denominazioni ad essi attribuite dall'originario produttore ed a questo sono direttamente collegate”*.

Nel caso in esame, è stato poi considerato anche il diverso prezzo dei prodotti oggetto della controversia. A questo riguardo, la Corte ha evidenziato che *“il giudizio di confondibilità dei prodotti muniti di capacità distintiva non può essere fondato sulla base della differenza di costo tra il prodotto originale*

individualizzante e quello che lo riproduce senza rilevanti variazioni, imitandolo servilmente. [...] Quando si tratta di prodotti dello stesso genere, come nel caso in esame, il rischio di confondibilità per effetto della contraffazione del prodotto, munito di caratteristiche individualizzanti, ad opera di un'impresa concorrente sussiste indipendentemente dalla differenziazione dei costi per il consumatore ed anzi, proprio il minor costo del prodotto illecitamente contraffattivo, può rappresentare lo strumento attraverso il quale l'obiettivo pratico perseguito viene raggiunto per l'effetto dell'indebito agganciamento al prodotto famoso”.

Tali differenze non eliminavano, quindi, il rischio che il consumatore meno avveduto fosse indotto a ritenere che la stessa impresa producesse a prezzi diversi prodotti di differente qualità.

La Corte ha, inoltre, rilevato come il consumatore possa preferire un prodotto che costituisce un'imitazione di un modello celebre, immesso in commercio da un'impresa concorrente ad un prezzo più economico, ma che rispetta comunque determinati standard qualitativi.

Agli occhi degli osservatori non professionali, tali borse potevano, quindi, essere scambiate con quelle autentiche, così da generare un notevole pregiudizio per all'azienda francese per sviamento della clientela.

Infine, per quanto riguarda l'apposizione del marchio da parte del contraffattore, si è ritenuto che questo non escludesse l'illecito concorrenziale, poiché tale marchio rappresentava un segno di valenza non univoca e poteva essere considerato al più come l'indicazione di un modello o di una certa serie di prodotti privi di carattere distintivo.

Due anni dopo, il Tribunale di Torino¹⁶² si è espresso in merito all'accertamento della contraffazione del modello di borsa Kelly (figura 1), registrato dalla nota casa di moda francese come marchio di forma.

In questo caso la convenuta deduceva la nullità del marchio ritenendo che la forma della borsa fosse imposta dalla natura stessa del prodotto e finalizzata al raggiungimento di un particolare risultato tecnico. Inoltre sosteneva che la particolare chiusura conferiva al prodotto un valore sostanziale.

¹⁶² Trib. Torino, 11 giugno 2010, in *GADI*, 2010, pagg. 663-676 (caso *Hermès International S.c.p.a. e Hermès Sellier S.A. vs Laurence S.r.l.*).

Il Tribunale, in relazione all'art. 9 c.p.i., ha escluso, con riguardo alla chiusura utilizzata, che questa potesse essere funzionale o attribuisse un valore sostanziale al prodotto ritenendo che *“in materia di borse, non può ritenersi che il valore attrattivo del prodotto sia dovuto esclusivamente alla chiusura o alla sua forma. Generalmente infatti, quando il consumatore compra una borsa, tiene presente una serie di elementi che si intersecano tra di loro e che vanno dalla forma, al colore, al materiale, alle dimensioni, alle rifiniture e ad altri dettagli, ma è difficile ipotizzare che si determini l'acquisto sulla base di uno solo di essi.”*.

Il Tribunale, anche in questo caso, ha dunque accertato la validità del modello di borsa come marchio.

Con riguardo alla contraffazione, il Tribunale ha ritenuto che la borsa della parte convenuta riprendeva *“tutte le caratteristiche salienti dei modelli dell'attore, dalla peculiare posizione trasversale dei manici all'impugnatura dei manici stessi che consente di trasformare la forma della borsa da rettangolare a triangolare”*. Nello specifico, è stato osservato che gli elementi di differenziazione che la convenuta aveva introdotto nella propria borsa erano del tutto secondari rispetto alla struttura della borsa stessa. Per tali ragioni, è stata inibita ogni ulteriore produzione, commercializzazione e pubblicizzazione della borsa imitante quella originale.

Lo stesso Tribunale di Torino¹⁶³, invece, non ha ritenuto tutelabile come marchio di forma il motivo a *“cuoio intrecciato”* di Bottega Veneta (figura 3), in quanto contrastante con il principio di estraneità del marchio al prodotto, secondo il quale il marchio deve consistere in un'entità percettibile connessa al prodotto e capace di differenziarlo, ma dallo stesso separabile, senza che venga alterata la natura del prodotto.



Figura 3

¹⁶³ Trib. Torino, sez. speciale PI., 14 novembre 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 302 ss. (caso *Cosci F.lli di F. e S. & C S.a.s. vs Bottega Veneta International S.a.r.l.*).

Per i giudici, infatti, poiché, nel caso in esame, la rappresentazione grafica del marchio consisteva nella fotografia di una pezza di pellame intrecciato, immaginando di rimuovere il marchio dal prodotto “*cuoio intrecciato*”, veniva rimosso anche il prodotto stesso.

Inoltre, si è ritenuto che la forma in questione fosse imposta dalla natura stessa del prodotto, attribuendo a tale espressione il significato non solo di forma generale e standardizzata, ma anche di forma della materia prima con la quale si realizzano i beni finali. Nel caso di specie si è osservato come la forma che il prodotto doveva assumere alla fine del processo di lavorazione era proprio quella del cuoio ad intreccio.

Secondo il Tribunale, inoltre, il marchio di Bottega Veneta collideva poi con un altro limite imposto dall’art. 9 c.p.i., ovvero quello relativo alla “*forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico*”, essendo il cuoio intrecciato una particolare tipologia di lavorazione, che permetteva di conseguire vantaggi funzionali ed economici, in quanto consentiva di recuperare anche gli scarti della lavorazione della materia prima e soprattutto conferiva al prodotto maggiore resistenza e flessibilità.

Viceversa, si è escluso che quel particolare tipo di intrecciato attribuisse al bene un “*pregio estetico tale da costituire motivo per i consumatori a preferire per ciò solo un prodotto realizzato con quel materiale*”.

Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale ha dunque accolto la domanda della società Cosci F.lli di F. e S. & C S.a.s., fondata nel 1968 ed impegnata nella produzione artigianale di articoli di pelletteria in “*cuoio intrecciato*”, ottenuto ricorrendo ad un particolare tipo di lavorazione del cuoio da lungo tempo nota e diffusa in Italia, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato dalla casa di moda Bottega Veneta.

Ha, invece, rigettato le difese della convenuta, la quale rivendicava l’esclusiva del “*suo particolare intrecciato*”, caratterizzato da una trama di striscioline di pelle intrecciate in modo da comporre dei piccoli quadrati/rettangoli del lato di circa 1 cm e inclinati di 45° rispetto al piano, e che lamentava di aver subito sia una contraffazione del suo marchio sia un atto di concorrenza sleale per la produzione, pubblicizzazione e vendita di una borsa imitante il noto modello Cabat.

Bottega Veneta si è vista anche rigettare dal Tribunale di primo Grado UE due ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione di Ricorso dell'UAMI del 2010 relative alla domanda di registrazione come marchi comunitari dei segni tridimensionali costituiti dalle forme di due borse, caratterizzate l'una dalla particolare struttura dei manici (figura 4), l'altra dall'assenza di dispositivi di chiusura (figura 5)¹⁶⁴.

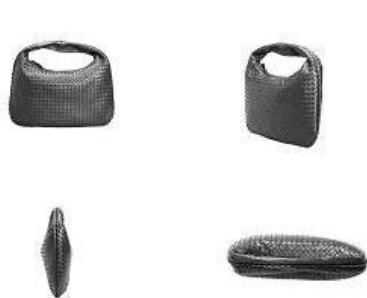


Figura 4



Figura 5

In particolare i giudici europei hanno ritenuto che le forme in questione fossero prive del carattere distintivo in quanto *“non si discostano in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore”* e *“non assolvono la funzione essenziale del marchio, ovvero quella di indicatore di origine di un prodotto”*.

Infatti, la particolare posizione dei manici e la mancanza di dispositivi di chiusura sono state ricondotte a *“semplici varianti”* del prodotto abituale e non a *“caratteristiche in grado di personalizzare le borse e di indicare, di per sé, un'origine commerciale precisa”*.

In merito all'obiezione sollevata da Bottega Veneta circa l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, il Tribunale ha affermato che fosse necessario tenere conto di fattori quali *“la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa*

¹⁶⁴ Trib. I Grado UE, 22 marzo 2013, cause riunite T-409/10 e T-410/10.

determinata grazie al marchio, così come dichiarazioni di camere di commercio e d'industria o di altre associazioni professionali”.

Nel caso di specie si è ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova che almeno una quota significativa del pubblico di riferimento identificasse, grazie al marchio, i prodotti come provenienti da un'impresa determinata. In particolare, i dati sul volume delle vendite forniti da Bottega Veneta avrebbero dimostrato solo il successo commerciale del prodotto, ma non il fatto che i consumatori percepissero la forma dello stesso come marchio; gli estratti di riviste di moda depositati e raffiguranti borsette simili a quelle riprodotte nei marchi richiesti non sarebbero stati idonei a dimostrare l'entità degli investimenti promozionali legati ad essi; infine la ricorrente non aveva prodotto dichiarazioni di camere di commercio, di associazioni professionali o sondaggi comprovanti che gli ambienti interessati comunemente identificavano in Bottega Veneta l'origine dei prodotti in questione grazie alla forma oggetto di registrazione.

Circa l'aspetto intrecciato della superficie delle due borsette, il Tribunale ha dichiarato che correttamente l'UAMI non ne avesse tenuto conto nella decisione, posto che tale caratteristica non risultava in modo evidente dalla domanda di registrazione. Nella sentenza si è detto che la ricorrente avrebbe dovuto precisare che il marchio richiesto era costituito dalla forma esteriore della borsetta nonché dall'aspetto della superficie della stessa, risultante dalla sua lavorazione intrecciata.

Un esito analogo, anche se per motivi diversi, alla vicenda relativa alla lavorazione a “cuoio intrecciato” di Bottega Veneta ha avuto la controversia che ha riguardato la casa di moda Louis Vuitton¹⁶⁵, che era stata chiamata in giudizio in quanto titolare di sette registrazioni per marchi internazionali estesi all'Italia, per la classe 18, in particolare per oggetti in pelle.

Tali marchi avevano ad oggetto “*non un segno, ma la materia prima, in Italia conosciuta come lavorazione a granopaglia, ovvero texture di pellame a linee irregolari disposte a spighe*” (figura 6).

¹⁶⁵ Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, in *GADI*, 2008, pagg. 129-145 (caso *Louis Vuitton Mallieter S.A. vs Robert Diffusion S.r.l., Giogia S.r.l. e Gioe S.r.l.*).



Figura 6

Dopo i primi due gradi di giudizio nei quali era stata accolta la domanda di nullità, Louis Vuitton era ricorso in Cassazione, chiedendo che fosse accertata l'idoneità dei propri segni ad essere registrati come marchi di forma.

Deve essere precisato che nel giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello aveva rigettato le richieste avanzate dalla casa di moda, in quanto tali segni erano costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto: il segno registrato dalla società ricorrente coincideva con la forma del pellame lavorato a “*granopaglia*”, e quest'ultima derivava “*da una lavorazione del pellame attuata dalle concerie in epoca ben anteriore alla registrazione dei marchi Vuitton ..., per cui i marchi registrati dalla Vuitton rappresentavano un tentativo di appropriarsi in via esclusiva di una forma connaturata al prodotto, da tempo patrimonio generale e comune dell'artigianato e dell'industria conciaria.*”.

In tale caso, la Corte di Cassazione ha confermato quanto dichiarato dalla Corte d'Appello ritenendo suscettibile di registrazione come marchio solo quella “*forma inusuale, arbitraria o di fantasia*” rispetto a quella tipica per i prodotti della medesima tipologia. In altri termini, la Corte di Cassazione ha inteso per forma inusuale del prodotto che permette la registrazione come marchio quella forma a cui sono estranei sia compiti estetici che funzionali o comunque di utilità particolare, e ciò allo scopo di evitare che attraverso la registrazione del marchio per un tipo di lavorazione standardizzata di una data materia, si crei di conseguenza un monopolio con incidenza negativa sulla concorrenza e sullo sviluppo dell'economia, effetto che poteva realizzarsi nel caso di specie, essendo

il cuoio a “*granopaglia*” una forma di lavorazione standardizzata, in atto da decenni. Già il Tribunale di Milano aveva osservato che questo metodo di lavorazione della pelle brevettato da Louis Vuitton, denominato *cuir-épi*, non costituiva affatto un suo patrimonio esclusivo, “*per il banale ma robusto motivo che si trattava di una tecnica diffusa in Italia fin dal remoto 1930, e che da questa parte delle Alpi viene indicato come lavorazione a «granopaglia»*”.

Sulla base di queste considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto che non potesse essere suscettibile di registrazione come marchio il segno costituito dalla forma del cuoio lavorato a “*granopaglia*”.

Alla stessa casa di moda francese è stata, inoltre, annullata la registrazione come marchio comunitario del “*motivo a scacchiera*”, utilizzato per decorare le stoffe, il cuoio ma specialmente i propri prodotti di pelletteria.

Il Tribunale di primo Grado UE era stato adito per decidere in merito alla nullità di due marchi comunitari registrati dalla Louis Vuitton costituiti da dei motivi a scacchiera¹⁶⁶. Nella specie, si trattava di un motivo regolare a riquadri alternanti due colori (marrone e beige in un caso ed una scala di grigi nell’altro) con una struttura c.d. “*trama a catena*” riprodotta all’interno di ciascun riquadro alla guisa di un metodo di tessitura tra filati intrecciati (figura 7).



Figura 7

La società tedesca Nanu-Nana aveva proposto all’UAMI domanda di nullità relativamente ai marchi in questione, ritenendo che fossero meramente descrittivi

¹⁶⁶ Trib. I Grado UE, 21 aprile 2015, cause riunite T-359/12 e T-360/12.

e privi di carattere distintivo, in primis poiché divenuti di impiego comune negli usi e nelle consuetudini del mercato, nonché costituiti esclusivamente dalla forma che dà valore sostanziale ai prodotti. La Commissione di Annullamento dell'UAMI aveva accolto la domanda, giudicando i motivi a scacchiera sopra descritti come meramente decorativi, che non si discostavano in maniera significativa dalle norme e dagli usi del settore, precisando, inoltre, che questi non avevano acquisito alcun carattere distintivo in seguito all'uso e che non potevano essere percepiti dal pubblico interessato come segni indicanti l'origine del prodotto. Ad un'analogha conclusione era pervenuta la Commissione di Ricorso, che è stata poi confermata anche dal Tribunale di primo Grado.

Si è sostenuto che *“il motivo a scacchiera è motivo figurativo basico e banale, componendosi di una mera successione regolare di riquadri della stessa dimensione che si differenziano per un'alternanza di colori differenti. Tale motivo non comporta una variazione notevole rispetto alla rappresentazione convenzionale e coincide con il modello tradizionale di un motivo simile. [...]”*.

Il motivo a scacchiera è una figura che è sempre esistita e che è stata utilizzata nell'ambito delle arti decorative.”.

D'altra parte i giudici hanno affermato che *“il motivo a trama a catena all'interno di ciascuno dei riquadri della scacchiera corrisponde all'effetto visivo desiderato di un intreccio di due tessuti differenti, indipendentemente dalla loro natura (lana, seta, pelle ecc.), il che è abituale in relazione ai prodotti come quelli rientranti nella classe 18 (articoli in pelletteria).”*.

Si è infine ritenuto che la giustapposizione dei due elementi, scacchiera e motivo a trama a catena, si uniformasse ad un modello e stilema del tutto tradizionali e non si poteva, quindi, considerarlo dotato di un carattere distintivo. Esso *“non lascia apparire alcun elemento che diverga dalla norma o dalle abitudini del settore considerato, di modo che l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio controverso sarebbe complesso, particolare ed originale non può essere accolto.”*.

Il Tribunale ha, pertanto, rigettato il ricorso dal momento che, mancando il requisito della distintività, il marchio in questione non poteva assolvere la funzione imposta dalla legge di identificazione d'origine del prodotto e consentire

ai consumatori di riconoscere detto motivo come proveniente da una determinata impresa.

A differenza dei precedenti casi relativi ai marchi costituiti dal motivo a “cuoio intrecciato” e dalla lavorazione a “granopaglia”, il Tribunale di Milano, nella controversia riguardante il motivo geometrico costituito dalla trama ottenuta dall’intreccio di canne, noto come “cannage”, della casa francese Dior (figura 8), ha ritenuto di non accogliere la tesi che negava validità al marchio, per il fatto che la trama in questione era tale da rendere il prodotto più gradevole¹⁶⁷.



Figura 8

Il Tribunale ha affermato che la funzione ornamentale del tessuto passava in secondo piano rispetto alla funzione distintiva dal momento che, con il passare del tempo, quella trama era divenuta l’emblema delle pregiate creazioni della maison, facendo sì che sul mercato i consumatori associassero immediatamente tale disegno alla casa di moda.

Infatti, *“la gradevolezza dell’aspetto di un marchio di forma, qualora in esso prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa, non è tale da conferire ad esso un mero valore ornamentale che attribuisca valore sostanziale al prodotto ai sensi dell’art. 9 c.p.i.”*.

Nel caso di specie, la registrazione del marchio, a differenza delle precedenti situazioni, è stata accordata sulla base dell’utilizzo nel tempo, sugli ingenti

¹⁶⁷ Trib. Milano, 12 marzo 2008, in *GADI*, 2009, pagg. 828-833 (caso *Christian Dior Couture vs Guess Italia S.r.l. e l’Innominato S.p.a.*); Trib. Milano, 24 aprile 2008, in *GADI*, 2009, 5268/2, pagg. 896-907 (caso *Guess Italia S.r.l e l’Innominato S.p.a. vs Christian Dior Couture*).

investimenti pubblicitari, sulla costante utilizzazione per un ampio ventaglio di esemplari merceologici, dalle borse ai foulards, dalle scarpe ai vestiti, che ha portato tale motivo ad assumere capacità distintiva, facendo sì che *“la forma, pur diventando parte integrante del prodotto e attribuendogli un valore sostanziale, resti comunque intatta e scindibile dall’oggetto mantenendo il valore simbolico di richiamo della famosa casa di moda”*.

In conseguenza dell’importanza raggiunta dal marchio, è stata accertata la contraffazione, in quanto si è ritenuto che le modifiche apportate dalla parte convenuta fossero irrilevanti e non sufficienti a far distinguere agli occhi dei consumatori i diversi prodotti, facendo così persistere il rischio di confusione per associazione fra i segni.

Diverso trattamento ha, invece, ricevuto il marchio *“flora”*, costituito da motivi floreali di diversi colori raffiguranti i fiori di tutte le stagioni (figura 9), utilizzato da Gucci per i tessuti di alcuni abiti, che, nella controversia con la società americana Guess, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Milano poiché contrario ai limiti posti dall’articolo 9 c.p.i.¹⁶⁸.



Figura 9

Il Tribunale non ha, infatti, riconosciuto nel tema *“flora”* gli elementi necessari per poterlo qualificare come valido marchio.

¹⁶⁸ Trib. Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095 (caso *Guccio Gucci S.p.a vs Guess? Inc. e Guess Italia*).

Di tale motivo, registrato in Italia nel maggio del 2005, Gucci lamentava la contraffazione da parte della società americana. La stampa, che era stata ideata nel 1996 appositamente per la principessa Grace Kelly di Monaco, rappresenta una nota icona della maison di moda fiorentina e, in riferimento alla sua riproduzione su due modelli di scarpe commercializzate e vendute in Italia, la parte attrice riteneva che la convenuta avesse integrato l'illecito di cui all'art. 20.1 lett. a), b) e c) c.p.i.

L'azienda americana, per contro, affermava di non aver mai venduto e pubblicizzato il prodotto menzionato in Italia, ma solo negli Stati Uniti.

Su tale punto, Gucci ribadiva che occorresse valutare la condotta in modo complessivo per accertare un atto di concorrenza sleale e, per questo motivo, produceva in giudizio degli articoli reperiti nel web che accusavano Guess di voler imitare il suddetto modello di scarpe di Gucci, dimostrando come queste fossero state pubblicizzate e vendute in Italia.

La parte convenuta sosteneva l'impossibilità di dimostrare la vendita del medesimo prodotto in Italia, chiedeva, inoltre, che il marchio fosse dichiarato nullo in quanto privo di capacità distintiva, posto l'utilizzo diffuso di tessuti floreali nel settore della moda, e ribadiva di avvalersi di un motivo simile a quello azionato già dal 1997.

Guess domandava poi che fosse accertata la nullità anche perché il marchio "*flora*" rappresentava una forma che conferisce valore sostanziale al prodotto. Secondo la difesa della società americana, il motivo in questione aveva un'esclusiva valenza estetica, perché riproduceva un disegno famoso negli anni Sessanta e non si distingueva dalla miriade di tessuti floreali utilizzati da terzi nel settore. Pertanto Gucci non avrebbe dovuto godere del diritto di esclusiva sulla stampa floreale, se non nel suo insieme, in quanto, in caso contrario, si sarebbe accordato all'azienda italiana il diritto esclusivo di utilizzo su ogni tipologia di fiore rappresentato nella medesima.

Gucci, al riguardo, contestava sia il fatto che la stampa preusata da Guess fosse diversa da quella azionata sia la domanda di nullità del segno, dal momento che il medesimo, nonostante potesse essere utilizzato anche con funzione ornamentale, era dotato di capacità distintiva.

Il Tribunale, nella sentenza, ha precisato che *“la tutela prevista per il marchio si ritiene concedibile solo a quelle forme che detengano una valenza funzionale o estetica, quando queste ultime non raggiungano un grado tale da doversi ritenere configurati quei particolari caratteri di ornamento o di utilità, alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali, di utilità o di ornamento”*.

Si può ravvisare la specialità dell’ornamento quando il medesimo costituisca la fondamentale ragione alla base della domanda dei consumatori per il prodotto che lo possenga rispetto ad altri reperibili sul mercato. Accanto a questa categoria di forme che sono idonee ad influenzare le scelte d’acquisto e per le quali non è possibile cumulare la protezione del marchio a quella del modello, vi sono quelle che non inducono il consumatore ad acquistare i prodotti, ma che si imprimono nella mente del pubblico per il loro effetto distintivo, favorendo così un *“contatto «privilegiato» tra produttore ed acquirente”*.

In forza di queste considerazioni, si è affermato che *“il marchio in esame, rappresentato da un tessuto a modello floreale, particolarmente ricercato ed esteticamente gradevole, non possa essere considerato valido come marchio, perché nel medesimo è possibile cogliere l’elemento estetico come preponderante, se non addirittura esclusivo e comunque tale da determinare la scelta del consumatore, non in quanto indice di una certa provenienza ma proprio per la sua funzione ornamentale”*.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la nullità del marchio *“flora”* per carenza di capacità distintiva e per la sua dominante rilevanza estetica tale da consentire la registrazione della suddetta forma come modello, la cui tutela non è però cumulabile con quella del marchio.

La decisione del Tribunale di Milano è stata confermata in secondo grado¹⁶⁹. La Corte di Appello ha ribadito la nullità del tessuto floreale *“flora”* affermando che il segno non era tutelabile come marchio, in quanto l’elemento caratterizzante della trama era quello meramente ornamentale, nonché comune a qualsiasi raffigurazione floreale e, dunque, privo di capacità distintiva.

¹⁶⁹ App. Milano, 15 settembre 2014, n. 6095.

3. I marchi costituiti da lettere.

Nel settore della moda è diffusa l'abitudine di fare uso di marchi composti da lettere alfabetiche, in combinazione tra loro o, come spesso accade, perfino da una singola lettera indicante l'iniziale del produttore.

L'impiego di tali segni distintivi ha dato luogo ad alcune questioni giuridiche. In primo luogo se sia valido un marchio costituito da lettere alfabetiche, in combinazione o singole (c.d. monogramma); in caso di risposta affermativa al primo quesito, quale debba essere il grado di tutela proprio di tali marchi; considerato inoltre che nel campo delle creazioni di moda il marchio monogramma viene utilizzato frequentemente, oltre che per la sua tipica funzione individualizzante, anche in funzione ornamentale di alcuni prodotti (per esempio, il monogramma "LV" che contraddistingue gli oggetti di pelletteria e valigeria della casa francese) mediante la ripetizione in serie del medesimo su tutta la superficie del prodotto, ci si è chiesti se esso, una volta brevettato come marchio, possa godere di una sorta di "doppia tutela", ossia di una protezione sia come marchio di forma sia come disegno e modello ornamentale.

In passato il problema della validità dei marchi costituiti da lettere alfabetiche aveva dato luogo a soluzioni giurisdizionali talora contraddittorie.

In linea di principio e correttamente si osservava che le lettere alfabetiche, in quanto segni elementari di codici linguistici e perciò d'uso generalizzato, non potevano essere oggetto di esclusiva a favore di taluno, che in questo modo avrebbe avuto il diritto di costringere gli altri suoi concorrenti a non farne analogo utilizzazione.

Il divieto di registrazione come segno non comprendeva, peraltro, le combinazioni di lettere, quelle di lettere e numeri o di lettere ed immagini, che, di regola, si riteneva avessero una capacità distintiva sufficiente a dar vita ad un valido marchio.

Dopo varie oscillazioni, la giurisprudenza aveva finito con il riconoscere che anche le singole lettere dell'alfabeto potevano costituire oggetto di valido marchio, non però quali semplici fonemi perché una lettera in quanto tale, e cioè

nel suo semplice valore “denominativo”, non poteva essere monopolizzata, ma per il loro valore “figurativo”, vale a dire se e in quanto le medesime lettere avessero presentato una caratterizzazione grafica originale, in grado di attribuire loro un potere individualizzante tale da farle venire in considerazione più come figure o fregi che come parole. In questo senso si era espressa la Corte di Cassazione con riferimento alle “F” stilizzate, rovesciate ed asimmetriche che contraddistinguono il marchio Fendi (figura 10)¹⁷⁰.



Figura 10

Peraltro, il problema della validità di un simile marchio è stato superato perché il vecchio art. 16 della legge marchi ed attualmente l'art. 7 c.p.i. prevedono espressamente che possano costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e, tra questi, anche le lettere, purché siano atte a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre¹⁷¹.

Infatti, accade molto spesso che attraverso un uso costante e la pubblicità di cui sono oggetto, le lettere acquisiscano forza distintiva ed il consumatore arrivi ad associarle ad un determinato prodotto¹⁷².

¹⁷⁰ Cass., 7 maggio 1983, n. 3109, in *GADI*, 1983, pagg. 92 ss.

¹⁷¹ VANZETTI, *Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, in nota 168, in cui l'Autore richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 1983, n. 3109 relativa alla controversia tra Ferragamo e Fendi in cui viene affermato che “il valore individuante della lettera dell'alfabeto ... è nullo in quanto tale, ed assume rilievo nella misura in cui la lettera, per la rappresentazione grafica originale assunta, acquista carattere distintivo”.

¹⁷² SARACENO, *Brevi note in tema di marchi alfabetici*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, pagg. 200-206, in cui l'Autrice riconosce la tutela ai marchi di lettera ed a quei segni che solo nel tempo hanno acquisito capacità distintiva a seguito del loro utilizzo.

Tale fenomeno, cui per primi hanno attribuito rilievo giuridico gli anglosassoni, è comunemente definito come acquisto da parte del segno di un “*secondary meaning*”.

Questo processo di riabilitazione è la conseguenza di una congrua durata di uso esclusivo del segno in connessione con un singolo prodotto, supportato da un’ampia pubblicità e si conclude con un vero e proprio aggiungersi, nella percezione del pubblico, di un secondo specifico significato (del significato, cioè, di segno distintivo) all’originario significato generico¹⁷³.

Il nostro Codice prevede all’art. 13 comma 2 che un’originaria mancanza di capacità distintiva del segno non osta alla valida registrabilità come marchio, ove prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, il segno abbia acquisito quella capacità.

Al riguardo la giurisprudenza comunitaria richiede che il segno, perché possa affermarsi la “riabilitazione”, sia divenuto idoneo ad identificare il prodotto o il servizio recante il marchio come proveniente da un’impresa determinata agli occhi di almeno una frazione significativa del pubblico di riferimento. Precisa poi che per verificare se ciò è avvenuto occorre fare riferimento ad elementi concreti, quali la quota di mercato detenuta dai prodotti o servizi, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio, l’entità degli investimenti pubblicitari effettuati, la percentuale dei consumatori che grazie al marchio identifica il prodotto o il servizio come proveniente da una certa impresa.

In ordine al grado di tutela da attribuire ai marchi di forma, l’orientamento prevalente (seppur con qualche eccezione, dovuta alle caratteristiche del caso concreto) si è assestato nel senso di riconoscere che i marchi alfabetici e soprattutto il monogramma sono marchi c.d. “deboli”.

Si ritiene che siano da considerare “deboli” i marchi che non possiedano una particolare originalità e che abbiano, perciò, un minor valore distintivo, anche in dipendenza del numero degli altri marchi simili esistenti in commercio.

Ai marchi più originali, i c.d. marchi “forti”, è riconosciuta una protezione contro qualsiasi tentativo di contraffazione e pertanto devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti e significative, che lasciano

¹⁷³ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 185.

sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo. Viceversa, ai marchi "deboli" la tutela è limitata solamente alle contraffazioni totali, per cui la protezione non si estende a tutto il segno ma solo alle parti dotate di originalità, e per tali marchi lievi modifiche o aggiunte sono idonee ad escludere la confondibilità.

Nelle decisioni relative ai marchi costituiti da lettere alfabetiche ripetutamente si afferma che essi, in quanto "deboli", non sono tutelabili nel tipo, ma nella specificità della rappresentazione grafica che li caratterizza, conferendogli una sia pur limitata originalità costituita non dalla contrapposizione, sovrapposizione o comunque accostamento tipico di una determinata lettera dell'alfabeto, ma dal risultato grafico globale, con la conseguenza che la contraffazione è da escludere ogni qual volta sussistano anche lievi modificazioni o aggiunte sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione¹⁷⁴.

Per quanto riguarda l'estensione della tutela del marchio anche alla funzione ornamentale da esso svolta, nel caso della utilizzazione del marchio stesso come disegno del prodotto, attuato mediante impressione del monogramma sull'intera superficie del bene, la giurisprudenza ha da tempo affermato che la circostanza che il medesimo monogramma avrebbe dovuto essere brevettato come disegno ornamentale non è di per sé preclusiva dell'utilizzazione di cui si tratta da parte del titolare del marchio, con carattere di privativa.

Ciò implica, per converso, il divieto di imitazione pedissequa da parte della concorrenza, che nemmeno nella limitata prospettiva del disegno ornamentale potrà adottare motivi riconducibili al *proprium* della rappresentazione grafica prescelta dal titolare del marchio.

Peraltro, anche in questo caso, tenuto conto della "debolezza" del marchio composto da lettere alfabetiche, la tutela di esso copre solo la specifica soluzione grafica monogrammatica, comportando il divieto per gli altri imprenditori di usare raffigurazioni che la riproducano come disegno ornamentale con impercettibili

¹⁷⁴ GUGLIELMETTI, *Parole, figure o segni di uso generale in funzione di marchi di impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, pagg. 92 ss. in cui l'Autore afferma che "si tratta naturalmente di marchi deboli, dato il loro scarso carattere fantastico, sicché anche minime differenziazioni potranno dirsi sufficienti ad impedire la contraffazione".

varianti. Al contrario, nel caso in cui le varianti in questione siano percettibili, ancorché lievi, si deve negare che la tutela del marchio realizzi un monopolio da parte del titolare, soprattutto nella prospettiva di una tutela del disegno ornamentale.

La modalità d'uso del segno come fregio riceve, dunque, una protezione limitata che dipende dalla riconosciuta natura “debole” del marchio costituito da lettera alfabetica.

Questi orientamenti hanno trovato espressione nella sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata sulla registrabilità del marchio costituito dalla lettera dell'alfabeto greco “Ω”, usato dalla società Ferragamo per contraddistinguere la forma dell'anello di chiusura di una borsa (figura 11)¹⁷⁵.



Figura 11

Il procedimento aveva preso le mosse dalla domanda della Salvatore Ferragamo Italia S.p.a. di accertamento della responsabilità della società Biagini Giovanni e C. S.n.c. per contraffazione e concorrenza sleale per aver prodotto e messo in commercio borse contraddistinte da due segni che riproducevano in maniera pressoché identica il marchio usato dalla casa di moda fiorentina fin dal 1970 e poi registrato.

Sia in primo che in secondo grado la domanda era stata rigettata.

La società Ferragamo aveva, dunque, proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte d'Appello di Firenze, nel negare la registrazione della lettera come

¹⁷⁵ Cass., 25 giugno 2007, n. 14684, in *GADI*, 2008, pagg. 39-60.

marchio, fosse incorsa nella violazione dell'art. 16 l.m. (oggi art. 7 c.p.i.) e, soprattutto, non avesse considerato che la lettera “*Omega*” apparteneva ad un alfabeto diverso da quello italiano e che, quindi, in sé considerata, non aveva valenza espressiva.

Il motivo del ricorso è stato accolto dalla Cassazione, che ha ritenuto che la Corte d'Appello fosse incorsa “*in una sovrapposizione di piani*” che l'aveva portata a confondere tra le lettere dell'alfabeto, in sé e per sé considerate come segni normalmente destinati – da soli o in combinazione con altre lettere dell'alfabeto, in singole parole o frasi o periodi più complessi – ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio, e “*le lettere dell'alfabeto utilizzate come segni identificativi di prodotti o attività e cioè per una funzione che non è quella loro propria, e che proprio per questo può assumere efficacia distintiva, senza precludere agli altri l'utilizzo della stessa lettera come strumento di linguaggio*”.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che la validità di un marchio costituito da una lettera deve essere affermata o negata non in ragione dell'appartenenza delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio, ma “*della capacità distintiva di cui il segno sia o meno dotato una volta che fosse riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera e l'ha registrata, come marchio proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole*”.

Tali principi, ha dichiarato la Corte, validi con riguardo alle lettere dell'alfabeto in generale, si impongono con maggiore evidenza allorché si tratti di lettere di lingua straniera (come, nel caso di specie, la “*Omega*” maiuscola della lingua greca), relativamente alle quali è ancora meno frequente non solo l'uso in funzione distintiva, ma la stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite linguistico e di comunicazione.

Una volta riconosciuta la validità della registrazione, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'avvenuta contraffazione, che nei precedenti gradi di giudizio era stata esclusa. L'aver affermato che la lettera “*Omega*” non fosse distintiva aveva, infatti, portato la Corte d'Appello di Firenze a ritenere che l'utilizzo da parte della società convenuta di un semplice anello con la funzione di chiusura della borsa

che, per il modo in cui veniva inserito, aveva una forma ad “*Omega*”, non costituiva contraffazione del marchio dell’attrice costituito dalla lettera greca.

Tale conclusione non è stata condivisa dalla Cassazione, la quale ha ritenuto che la forma ad anello utilizzata dalla convenuta altro non era altro che una mera riproduzione dell’”*Omega*” e a nulla valeva il fatto che quest’ultima avesse eccepito la diversa colorazione, dal momento che questa non escludeva la confondibilità con il marchio della Ferragamo, nonché l’apposizione del proprio cognome “*Biagini*” sulle borse, dato che “*la distintività deve essere intesa come capacità di individuare un prodotto dall’altro, mentre è estranea all’essenza della funzione del marchio la capacità di indicare il produttore*”.

Non è stato neppure attribuito rilievo all’eccezione che i prodotti di Ferragamo erano rivolti ad una clientela di élite per la loro qualità e per i prezzi più elevati, dato che “*la differenza qualitativa dei prodotti e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione, essendo possibile, anzi probabile, che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi diversi prodotti di diversa qualità*”.

Sono state, pertanto, ritenute erranee le valutazioni della Corte d’Appello sul presupposto che il marchio costituito da lettera sia da qualificarsi come marchio “debole”.

Infatti, si è detto che anche con riferimento a questi segni la tutela contro la contraffazione non è esclusa dall’adozione di varianti formali inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, ossia “*il nucleo cui è affidata la funzione distintiva*”.

Successivamente, Ferragamo ha dovuto nuovamente fronteggiare un caso di contraffazione inerente l’utilizzo del marchio rappresentato dalla lettera “*Omega*”¹⁷⁶.

Il Tribunale di Milano, adducendo le stesse motivazioni della Corte di Cassazione nella sentenza sopra menzionata, ha riconosciuto che la particolare caratterizzazione grafica della lettera e l’uso protratto nel tempo da parte della maison fiorentina avevano sicuramente conferito al segno una notevole capacità distintiva e che, conseguentemente, le minime differenziazioni adottate dalla

¹⁷⁶ Trib. Milano, 16 luglio 2011, in *GADI*, 2011, pagg. 1230-1241.

società convenuta non risultavano di una entità tale da evitare un effetto confusorio.

Anche la nota casa di moda Chanel si è trovata coinvolta in numerose vicende relative al suo marchio costituito da due lettere “C” contrapposte, impiegate per contraddistinguere capi di abbigliamento ed accessori (figura 12).



Figura 12

Il Tribunale di Milano¹⁷⁷, nel giudicare una controversia vertente sulla fabbricazione di bottoni che riproducevano la doppia “C” contrapposta, ha innanzitutto riconosciuto la idoneità della lettera a costituire un valido marchio richiamando quanto rilevato dalla giurisprudenza in precedenti decisioni¹⁷⁸.

Successivamente, ha ritenuto che costituisse “*contraffazione dell’altrui marchio celebre l’adozione dello stesso in funzione ostensiva, valendo a segnalare la provenienza del prodotto non solo al momento dell’offerta in vendita, ma anche in un momento successivo, quando l’oggetto recante il marchio (nella specie dei bottoni) veniva adoperato dal consumatore con evidenziazione e mostra del segno come qualità, pregio o lusso*”.

È stato inoltre sostenuto che il segno adoperato dalla convenuta, pur nelle varianti

¹⁷⁷ Trib. Milano, 8 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, pagg. 635-639 (caso *Chanel S.a.s. vs Bottonificio Silga S.n.c.*).

¹⁷⁸ Trib. Firenze, 3 novembre 1993, in *GADI*, 1994, pag. 476 in cui si è affermato che: “il marchio Chanel formato da due lettere “C” contrapposte è segno distintivo tutelabile perché la sua fisionomia grafica è tale da superare il semplice uso delle lettere dell’alfabeto e acquista una valenza che prescinde dal significato letterale, mentre la notorietà del marchio, anche fuori del più ristretto ambito dell’alta moda non ne determina affatto l’affievolimento”. Inoltre Trib. Torino, 19 maggio 1995, in *Dir. Ind.*, 1996, pag. 368, secondo cui: “una lettera dell’alfabeto, per poter validamente fungere da marchio, deve aver subito un’elaborazione (vuoi mediante abbinamenti ad altri segni, vuoi mediante una particolare configurazione grafica) tale da conseguire per questa via efficacia emblematica”: per tale motivo il Tribunale ha ritenuto che il marchio Chanel, costituito dal segno della doppia “C”, fosse valido.

rappresentate dalla diversa curvatura della “C” e la minore, maggiore o nulla sovrapposizione delle due lettere, non serviva a conferire una significativa distinzione, in quanto lo stesso evocava indubbiamente il famoso marchio della Chanel che, proprio per la sua vasta notorietà, tendeva a sovrapporsi, all’occhio del consumatore, al segno ad imitazione.

Tali assunti erano basati non solo sulla particolare caratterizzazione grafica del monogramma, ma anche sul c.d. *secondary meaning*, derivante dall’uso protratto nel tempo e dall’ampia notorietà raggiunta, che aveva permesso ai consumatori di associare i prodotti contrassegnati con tali segni alla casa di moda francese.

Un altro celebre monogramma, costituito dalle lettere “L” e “V” utilizzate dalla casa di moda Louis Vuitton per articoli di pelletteria ed accessori (figura 13), è stato oggetto di una controversia vertente sia sulla validità delle lettere ad essere registrate come marchi, sia sulla contraffazione avvenuta nel settore della gioielleria, classe merceologicamente diversa da quella in cui la società francese era solita operare.



Figura 13

Il Tribunale di Torino¹⁷⁹, esprimendosi sull’idoneità delle lettere a costituire un valido marchio, ha affermato che fosse opportuno distinguere tra quelle impiegate con funzione comunicazionale, quali strumenti di linguaggio, e quelle utilizzate con funzione distintiva, come segni identificativi di prodotto.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato che le lettere “L” e “V”, per la loro particolare caratterizzazione grafica, non potevano essere di per sé considerate di

¹⁷⁹ Trib. Torino, 26 novembre 2007, in *GADI*, 2008, pagg. 589-609 (caso *Il Mondo S.r.l. vs Louis Vuitton Mallieter S.A.*)

uso comune, in quanto nel giudizio si discuteva non dell'uso del monogramma nel linguaggio comune ma del suo uso nel commercio come segno distintivo.

Per quanto riguardava la capacità distintiva dei marchi alfabetici, i giudici hanno ritenuto che fosse necessario prendere in considerazione sia le qualità intrinseche del marchio ossia l'attinenza concettuale con il prodotto, la novità, la liceità e la rappresentazione grafica, sia quelle estrinseche riguardanti la quota di mercato che era riuscito a detenere, l'intensità, l'estensione geografica, la durata dell'uso, l'entità degli investimenti promozionali e la percentuale degli ambienti interessati che identificavano il prodotto come proveniente da un'impresa determinata.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il monogramma "LV" *"non presenti alcuna attinenza concettuale con alcun genere di prodotto e questa è una delle caratteristiche dei marchi forti"*.

Inoltre, *"le lettere L e V corrispondono pacificamente alle iniziali del fondatore della maison, appunto Louis Vuitton, e nessuno dubiterebbe della natura di marchio forte di un segno costituito dal suo nome iscritto per intero. Tale conclusione vale anche per il monogramma poiché – in relazione all'origine ed alla storia della società – il pubblico è immediatamente portato a ricollegarlo al nome Louis Vuitton, sia per la sua notorietà ed anche perché non risulta che altri imprenditori sino nel commercio tale monogramma."*

A supporto di queste affermazioni, i giudici hanno osservato che la convenuta aveva prodotto in causa quanto dichiarato sui più importanti siti e dizionari *online*, i quali confermavano come tali iniziali fossero diventate icone e simbolo della società francese, la quale aveva accuratamente coltivato la sua celebrità avvalendosi di famose modelle ed attrici nelle sue campagne di marketing, aveva prodotto collezioni di borse divenute oggetto di culto tra i consumatori, aveva incrementato il proprio fatturato in maniera esponenziale ed aperto punti vendita in tutto il mondo.

Da tutto ciò poteva desumersi che il monogramma "LV" non solo fosse conosciuto da gran parte del pubblico di riferimento all'interno della Comunità Europea e quindi qualificabile come marchio noto o rinomato, ma addirittura celebre, con la conseguenza che la soluzione della controversia doveva fondarsi sull'art. 9.1 lett. c) del Regolamento sul marchio comunitario.

La difesa della controparte, pur riconoscendo una certa notorietà al marchio di Louis Vuitton, riteneva che il proprio segno, costituito dalle lettere iniziali intrecciate della frase “*I Love You*” (figura 14), non costituisse contraffazione in quanto il monogramma della società francese, rappresentato dalle lettere “L” e “V” intrecciate, era conosciuto esclusivamente per i prodotti di pelletteria ed accessori moda ed era invece pressoché sconosciuto per i gioielli, ambito in cui operava la società attrice, cosicché non poteva ingenerarsi nel pubblico un pericolo di confusione.

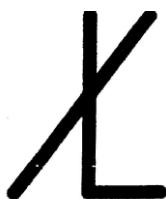


Figura 14

A questo proposito il Tribunale ha, però, osservato che il monogramma “LV” non fosse un marchio speciale, destinato a contraddistinguere solo gioielli, ma venisse utilizzato dalla convenuta per altri tipi di prodotti, tra i quali borse ed articoli di pelletteria: doveva, quindi, essere considerato un marchio generale che comunicava un “messaggio” sulla fonte, inducendo i consumatori a credere che tutti i prodotti provenienti da quella impresa presentassero lo stesso livello di qualità che contraddistingue la tradizione produttiva della maison francese.

Inoltre, bisognava richiamare la nozione di affinità per la quale, avuto riguardo allo specifico contesto socio-culturale, alla prassi di mercato in quel settore ed ai convincimenti maturati nel pubblico, due prodotti possono ritenersi affini ogni volta che essi si trovino in un rapporto tale da rendere possibile che il pubblico istituisca fra loro un collegamento quanto all’origine, almeno nella forma dell’associazione. I giudici torinesi hanno osservato che questo accade proprio in relazione ai marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*, settore nel quale si è giunti a ritenere affini abbigliamento e gioielli.

Il Tribunale, nell'accertare la contraffazione, ha basato l'analisi dei marchi sulla loro connotazione grafica, ritenendo che per entrambi, l'intreccio tra le lettere dava vita ad un segno che ricordava una Y e che fungeva da "*elemento ottico dominante*".

La similitudine dei segni e l'affinità dei prodotti sono stati ritenuti idonei a creare un effetto di "agganciamento" alla fama del marchio "LV" e non vi era dubbio che l'uso del segno da parte della società Il Mondo S.r.l. le consentisse di trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio comunitario dell'azienda francese.

L'uso del segno era altresì tale da arrecare un pregiudizio al marchio "LV" per effetto della diluizione del suo carattere distintivo e dell'associazione con prodotti di classe e profilo ben più bassi di quelli commercializzati da Louis Vuitton.

Il Tribunale ha, pertanto, respinto la domanda della società attrice di accertamento negativo della contraffazione e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità del suo marchio "*I Love You*" per difetto di novità mentre ha constatato la violazione del marchio comunitario (oltre che internazionale) di titolarità della Louis Vuitton.

A differenza dei precedenti casi, il Tribunale di Milano¹⁸⁰, nella controversia tra Gucci e Guess, ha invece ritenuto che due dei segni della società italiana raffiguranti la lettera "G", in quanto privi di qualsiasi caratterizzazione grafica che conferisse capacità distintiva, dovessero essere invalidati.

Tra i marchi imitati da Guess, l'attrice indicava innanzitutto quello italiano e comunitario raffigurante la lettera "G" in corsivo maiuscolo (figura 15). La società americana avrebbe, infatti, contrassegnato i propri prodotti, venduti e riprodotti rispettivamente su negozi e cataloghi italiani, con una "G" identica a quella di Gucci, che vantava, peraltro, di notorietà e celebrità internazionale.



Figura 15

¹⁸⁰ Trib. Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095 (caso *Guccio Gucci S.p.a. vs Guess? Inc. e Guess Italia*).

In replica, Guess affermava la nullità di suddetto marchio per carenza di capacità distintiva, data la debolezza dei segni costituiti da una singola lettera dell'alfabeto. Oltre a ciò, evidenziava come fosse pratica estremamente diffusa nel mondo della moda l'utilizzo della lettera "G" per contrassegnare i propri prodotti (ne erano esempi, le "G" corsive di Gant, Romeo Gigli, Guerlain, Guru) e che l'attrice non aveva dimostrato l'effettivo utilizzo del marchio, anteriore e successivo al deposito, né la sua rinomanza e la secondarizzazione.

Guess contestava poi la novità del marchio azionato affermando di aver cominciato ad utilizzare il segno costituito dalla lettera "G" in corsivo anteriormente alla registrazione del marchio da parte di Gucci (avvenuta nel 2008) per diversi prodotti, largamente diffusi e pubblicizzati. Si osservava, inoltre, che la lettera non era mai stata utilizzata da sola ma era sempre stata accompagnata da altri elementi grafici, in particolare una corona d'alloro con nastro e la denominazione "Guess", che permettevano di distinguerla dalla "G" di Gucci (figura 16).

Parimenti contraffatto sarebbe stato anche il marchio raffigurante la trama a "G" squadrate (figura 17), depositato nel 2002, ma utilizzato già a partire dagli anni Settanta.



Figura 16

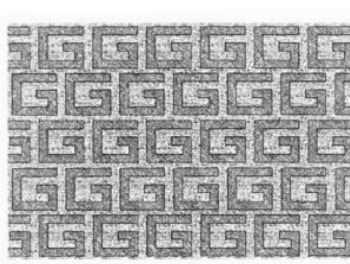


Figura 17

Secondo la convenuta, invece, tale segno doveva considerarsi addirittura nullo in quanto conferente valore sostanziale ai prodotti e percepito dai consumatori come motivo decorativo, oltre al fatto che, come già evidenziato, l'utilizzo della lettera "G" tra le maison di moda fosse generalizzato. La difesa rilevava, ad ogni modo,

che Gucci non avrebbe dato alcuna prova dell'effettivo uso di suddetto marchio, della sua notorietà e della secondarizzazione.

Guess ribadiva anche la diversità del proprio segno distintivo nella forma, nel contrasto di colori, oltre che nella differente distanza e posizione delle lettere “G” all’interno del disegno ed affermava di aver ideato la trama a “G” squadrate, c.d. tessuto “*a damier*”, successivamente riportata nei cataloghi di una collezione di borse dell'estate 2002, precedentemente alla registrazione del marchio ad opera della parte attrice.

Le altre contestazioni sollevate da Gucci avevano ad oggetto vari marchi: uno contenente la lettera “G”, raffigurata da sola e contornata da otto pallini e la sua riproduzione seriale (figure 18 e 19), uno composto da due “G” contrapposte e contornate da quattro quadratini (figura 20) ed un altro raffigurante cinque gruppi di due lettere “G” contrapposte ed invertite, separate e collegate tra loro da piccoli quadratini vuoti (figura 21).



Figura 18

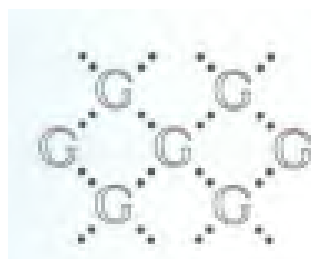


Figura 19



Figura 20

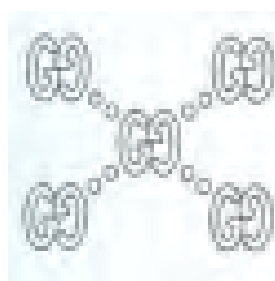


Figura 21

In particolare, secondo la casa di moda fiorentina, Guess avrebbe imitato e violato i diritti relativi a detti segni distintivi producendo, commercializzando e pubblicizzando nel nostro Paese molteplici capi d'abbigliamento ed accessori contrassegnati dalla lettera "G" in diverse rappresentazioni, oppure realizzati con il tessuto contraddistinto dalla trama a "G" incrociate. Il comportamento di Guess integrava, a detta di Gucci, l'ipotesi di una condotta sleale e contraffattoria.

In particolar modo, si sarebbe determinato un rischio di confusione presso i consumatori sia relativamente alla "*pre-sale confusion*", che si verifica quando il consumatore viene attratto da un prodotto perché il segno che lo contrassegna rimanda al marchio noto del concorrente; sia relativamente alla "*post-sale confusion*", ovvero nel caso in cui i terzi, vedendo il prodotto indossato dall'acquirente, pensano che quest'ultimo sia stato prodotto dal titolare del marchio contraffatto.

Pertanto, tale condotta doveva essere considerata illecita in forza non solo dell'art. 20.1 lett. b), ma anche della lett. c) c.p.i., in quanto si trattava di un marchio rinomato, in considerazione dell'impressione complessiva prodotta dai marchi azionati e della valutazione generale dei diversi segni distintivi e prodotti di Gucci. Inoltre, si sarebbe configurato un illecito sfruttamento parassitario della notorietà, delle iniziative commerciali e degli investimenti della casa fiorentina. Questa condotta sarebbe stata la causa di un gravissimo pregiudizio al carattere distintivo dei marchi di Gucci, facendo disperdere la loro identità ed indebolendone la capacità di suscitare nel consumatore un'associazione tra i medesimi ed i prodotti per i quali erano stati registrati. Il danno alla rinomanza della maison italiana si sarebbe invece configurato perché la qualità dei prodotti di Guess era più scadente rispetto a quelli dell'azienda fiorentina.

A sua difesa, Guess affermava la decadenza dei suddetti marchi, in quanto Gucci non aveva provato l'effettivo utilizzo dei segni sia prima che dopo la registrazione; non ne era stata poi dimostrata l'asserita secondarizzazione. Inoltre, a causa della già citata generalizzazione dei marchi raffiguranti la lettera "G" tra le maison di moda, tali segni dovevano ritenersi nulli per difetto di novità, o, comunque, molto deboli. In più, essi rappresentavano solo un motivo ornamentale

e dunque bisognava accertarne la nullità in quanto meri disegni che conferiscono un valore sostanziale al prodotto.

Qualora non fossero state accolte queste osservazioni, la società americana asseriva che comunque le singole lettere “G” presenti nella sua trama erano differenti per carattere e tipografia da quelle dell’attrice.

Il Tribunale è giunto a differenti decisioni per i diversi segni distintivi.

In merito alla domanda di nullità del marchio costituito dalla lettera “G” in corsivo (figura 15), i giudici hanno confermato la validità della sua registrazione in quanto l’oggetto del segno non era tanto la singola lettera, ma *“la sua particolare grafia”*. Quanto all’assunto che il marchio in questione fosse nullo per carenza di capacità distintiva, il Collegio ha risposto, invece, che il segno di Gucci era dotato di elevata distintività in ragione dell’ampia diffusione nel mercato, protratta nel tempo e geograficamente vastissima. Tale marchio era, inoltre, da ritenersi valido in virtù della spontanea associazione da parte dei consumatori tra la singola lettera “G” ed il brand Gucci. Infatti, le variazioni apportate nel tempo da Gucci, valorizzate dalla difesa di Guess, sono state ritenute legate allo “svecchiamento” del segno ed all’evoluzione del tratto, ed in ogni caso riconoscibili solo mediante un raffronto diretto, ponendosi il grafismo del marchio in questione in continuità con quello antecedente, così da ricondurre sempre il segno a Gucci.

In conclusione, nonostante l’ampia diffusione dell’utilizzo di suddetta lettera tra le maison di moda e la generale debolezza dei segni costituiti da una singola lettera dell’alfabeto, la tipografia del suddetto marchio è stata considerata sufficientemente distintiva, essendo percepibili dal consumatore le differenze con altri marchi simili.

Il Tribunale ha, dunque, ritenuto il marchio valido ma ne ha escluso la contraffazione. Esaminando la lettera “G” in corsivo utilizzata da Guess, si è evidenziato la differenza con quella di Gucci anche nel solo carattere tipografico: *“La lettera è diversa nell’avvio del tratto superiore (più arrotondata e chiusa la “G” di Gucci rispetto a quella di Guess); il tratto di Guess è meno differenziato in ordine allo spessore della linea (che varia nella G di Gucci fra sottile e spessa, rimarcando l’effetto chiaro-scuro), essendo la linea di Guess nel complesso più*

spessa e più uniforme; la linea di Guess infine reca in tutto il suo percorso una doppia bordatura in colore scuro, totalmente assente nella “G” di Gucci”. Ma l’elemento di più forte differenziazione era la presenza di una corona d’alloro con una nastro nella parte inferiore corredata dalla denominazione “Guess” che accompagnava il logo (figura 16).

È stato, poi, osservato che l’impresa statunitense utilizzava su molteplici prodotti il suddetto segno già prima del 2008 (anno di deposito del marchio di Gucci), con ampia diffusione sia dei prodotti sia del marchio medesimo, fin dal 2002.

Per quanto riguarda la riproduzione seriale delle “G” squadrate (figura 17), Guess aveva addotto la nullità del marchio in quanto costituito da un disegno che attribuiva valore sostanziale al prodotto. I giudici hanno, invece, ritenuto che il “pattern” in oggetto conferisse valore sostanziale al prodotto ma che questa valenza estetica non fosse tale da qualificarsi come fattore determinante nella scelta d’acquisto dei consumatori. Il segno sembrava, infatti, costituire elemento determinante per l’acquisto in relazione alla sua forza distintiva, di richiamo della produzione della maison di moda italiana e della rispettiva *brand image*. Al riguardo il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il c.d. *valore sostanziale della forma*, seppur gradevole sotto il profilo estetico, non ostacola la registrazione di un marchio di forma nel quale domini la funzione di richiamo della provenienza del prodotto da una determinata impresa; funzione, come noto, prevalente del marchio.

Dunque, a differenza del marchio raffigurante la singola lettera “G” squadrata isolata che era da ritenersi privo di capacità distintiva, il relativo pattern è stato qualificato un valido marchio perché capace di contraddistinguere i prodotti di Gucci, la cui funzione distintiva prevaleva su quella estetica.

Tuttavia, per quel che riguarda l’illecito di contraffazione, di imitazione servile e di concorrenza parassitaria, i giudici hanno concluso che la trama costituita dalle “G” squadrate utilizzata da Guess fosse del tutto differente da quella di Gucci, giacché il disegno dell’azienda americana riproduceva “G” squadrate ma allungate, disposte in modo casuale, con tratto disomogeneo e puntinato, non uniforme e pieno come quello di Gucci e, dunque, è stata esclusa qualsiasi violazione del segno.

Relativamente al marchio costituito da due lettere “G” contrapposte ed invertite, corredato da quadratini ai quattro angoli (figura 20), del quale Guess chiedeva la decadenza per non uso e la nullità per mancanza di novità, il Tribunale ha rigettato la richiesta in quanto infondata. Infatti, benché non vi fossero effettivamente delle prove circa l'utilizzo del marchio da parte dell'attrice, si è ritenuto che il segno distintivo contenente esclusivamente le due “G” contrapposte ed invertite caratterizzasse la storia della maison fiorentina da diversi decenni. I quadratini posti agli angoli sono risultati, infatti, solo un elemento ornamentale, di contorno rispetto alle due lettere “G”, che erano il “*cuore del disegno*”, apparendo con ciò marginale il fatto che Gucci non avesse utilizzato nel proprio marchio i quadratini ma solo le due “G” contrapposte e invertite.

In ogni caso, la contraffazione è stata esclusa, non potendo affermarsi alcuna imitazione del segno da parte di Guess, in quanto nessuno dei marchi contestati ed utilizzati dall'azienda americana, come emblemi distintivi o riprodotti nelle proprie trame, riproduceva le caratteristiche del segno azionato. Il tessuto di Guess che riproduceva quattro lettere “G” centrali intrecciate corredate da rombi composti da cinque piccoli segmenti (figura 22) è stato, infatti, considerato del tutto differente da quello composto dalle due “G” contrapposte e invertite di Gucci.



Figura 22

Anche relativamente al logo composto dalla ripetizione seriale di cinque coppie di lettere “G” contrapposte ed invertite, collegate da quadratini (figura 21), il Tribunale ha dichiarato la validità di tale marchio, ma ha escluso l'illecito contraffattorio.

Il Collegio ha rilevato, innanzitutto, il fatto che l'azienda americana riportasse la denominazione "Guess" in ogni proprio prodotto.

Si è poi osservato che Gucci utilizzava per il proprio tessuto due "G" a tratto spesso, invertite e contrapposte, situate agli angoli delle losanghe e raccordate tra loro da due quadratini (figura 21), mentre Guess usava una sola "G", a tratto sottile e con carattere grafico diverso, posta agli angoli delle losanghe, raccordate tra loro da cinque trattini (figura 22). Inoltre, mentre la losanga di Gucci era vuota, quella di Guess era piena, presentando al centro un intreccio di quattro "G".

Anche l'impressione dei due disegni è stata ritenuta differente, dal momento che, confrontando a distanza le due trame, ciò che rimaneva impresso nel disegno di Gucci erano le due "G" invertite, mentre nel disegno di Guess l'elemento che catturava l'attenzione era costituito dall'intreccio delle quattro "G", passando in secondo piano le "G" in corrispondenza dell'incrocio delle linee diagonali.

Infine, per quanto riguarda la singola lettera "G" corredata da pallini (figura 18) e quella ripetuta serialmente (figura 19), il Tribunale ha dichiarato la nullità di detti segni in quanto si trattava di una semplice lettera *"non connotata da particolare grafismo, né da intrecci o elementi decorativi"*. Parimenti, la presenza dei pallini disposti intorno è apparsa *"un elemento banale, scarsamente significativo a caratterizzare da solo il marchio"*.

È stata esclusa anche l'acquisizione di capacità distintiva grazie all'uso del segno fattone sul mercato, in quanto tale utilizzo *"non era stato dimostrato in causa in termini di intensità e frequenza tali da indurre il pubblico ad identificare nell'uso di un simile segno in modo univoco la provenienza dalla società attrice"*.

Infine, è stata evidenziata l'abbondanza di segni contraddistinti dalla lettera "G" nel settore della moda.

Tali considerazioni sono state ritenute valide sia per la "G" da sola, sia per la sua riproduzione seriale: non è, infatti, stata considerata sufficiente la ripetizione seriale di un elemento di per sé privo di caratterizzazione per conferire validità al marchio, senza considerare il fatto che nel settore della moda l'utilizzo del disegno della losanga era ampiamente diffuso e risalente, anche con le iniziali delle maison (in particolare sono stati ricordati i tessuti di Gherardini, Celine, Versace, Valentino, Cesare Paciotti, ecc.).

Per tale motivi il Tribunale ha rigettato le richieste avanzate da Gucci ed ha accolto le domande riconvenzionali di Guess dichiarando nulli i suddetti marchi.

Alla luce di tali decisioni, la società fiorentina presentava appello contro la sentenza del Tribunale di Milano chiedendo la riforma della medesima e l'accoglimento delle domande poste in primo grado in forza dell'erronea esclusione dell'illecito di contraffazione e della concorrenza sleale nonché della scorretta dichiarazione di nullità di tre suoi marchi.

La Corte di Appello di Milano¹⁸¹ ha, tuttavia, confermato la nullità per carenza di capacità distintiva dei marchi costituiti dalla lettera "G" con due pallini ai quattro angoli, singola e inserita nella trama a losanghe.

Nello specifico, è stata evidenziata la particolare diffusione presso le maison di moda di marchi raffiguranti la lettera "G", nonché la banalità degli elementi decorativi e dello stile grafico, non particolarmente caratterizzanti per i segni in questione. A differenza del marchio di Gucci composto da due "G" contrapposte ed invertite che rimandava immediatamente, nelle percezione del consumatore, all'azienda italiana, i marchi controversi, essendo costituiti da una lettera dell'alfabeto, da sola od inclusa in un motivo a rombi composto da pallini, non erano distinguibili e, quindi, erano privi di capacità distintiva. In quanto marchi nulli si è affermato che nessuna condotta contraffattoria era stata posta in essere da parte di Guess.

Per quel che riguarda la lettera "G" in corsivo, come in primo grado, la Corte ha compiuto un giudizio sulla confondibilità unitario e sintetico, non limitato all'analisi dei singoli dettagli idonei a differenziare i segni, in forza del quale si è ritenuto di dover escludere la contraffazione posto che sotto la lettera "G" in corsivo era ben evidente la denominazione "Guess" che eliminava ogni possibile rischio di confusione presso i consumatori in ordine alla riconduzione del segno distintivo all'impresa americana.

È stato, inoltre, respinto l'addebito di contraffazione del marchio composto da una serie di "G" squadrate, giacché la somiglianza tra il segno di Gucci e quello di Guess era minima: nel marchio dell'azienda statunitense le lettere erano, infatti,

¹⁸¹ App. Milano, 15 settembre 2014, n. 6095.

separate da un elemento decorativo e non poste in serie come nel marchio della maison fiorentina.

La contraffazione è stata, ugualmente, esclusa in relazione ai marchi composti dalle lettere “G” invertite e contrapposte, considerando anche in tal caso sia la versione singola che quella in cui le lettere erano inserite all’interno di una trama romboidale. Si è detto che sussistevano delle diversità dal punto di vista grafico tra i marchi delle due griffe che, ad un raffronto complessivo, ne escludevano la confondibilità. In particolare, la trama di Guess presentava quattro lettere “G” incrociate tra di loro e poste al centro della losanga, mentre il disegno di Gucci due lettere “G” riflesse e invertite collocate agli angoli del rombo.

Tuttavia, in merito all’illecito di concorrenza sleale imputato a Guess, la Corte di Appello si è discostata dalla decisione di primo grado.

Il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che, valutata l’ipotesi discussa nel suo insieme, non poteva dirsi che le linee stilistiche di Guess fossero state ispirate e conformate a quelle di Gucci, ma bensì che le due aziende si fossero allineate alle tendenze stilistiche presenti in un determinato momento storico, restando, in ogni caso, fedeli alle proprie peculiarità.

La Corte ha, invece, affermato che, considerando nel complesso il comportamento imprenditoriale messo in atto da Guess, appariva con evidenza la costante volontà imitativa delle iniziative di Gucci, dispiegata in atti considerati leciti, se presi singolarmente, ma che integravano una violazione dei principi di correttezza professionale nella loro reiterazione nel tempo; pur ribadendo, ancora una volta, l’esclusione della confondibilità dei segni e, dunque, della contraffazione.

Raffrontando i prodotti delle due case di moda (borse, scarpe, cinture e gioielli), la Corte ha evidenziato un richiamo da parte di Guess alle forme, materiali, tonalità, elementi decorativi e delle scelte stiliste in genere di Gucci, posto che l’azienda americana lanciava prodotti simili a quelli della maison italiana a breve distanza di tempo dalla presentazione delle collezioni di quest’ultima. *“Quindi, indipendentemente dal profilo della confondibilità dei prodotti tra le imprese concorrenti, restava il dato che l’iniziativa di Guess, attuata con una pluralità di atti, appariva, in molti casi, improntata al sistematico e massiccio sfruttamento dell’iniziativa e della creatività altrui. In tale senso, a giudizio di tale Corte,*

*Guess era responsabile della condotta parassitaria prevista dall'art. 2598 n. 3 c.c.*¹⁸²».

4. I marchi costituiti da colore.

I colori e le combinazioni cromatiche sono oramai sempre più utilizzati dalle imprese di moda per identificare i propri prodotti nel mercato. Non è un caso che, spesso, si fa riferimento al “blu” di Tiffany o al “rosso” brillante delle suole delle calzature Louboutin.

Nell'industria della moda, in tempi recenti, si è assistito a vivaci scontri in tribunale tra le case di moda per far valere i propri diritti su marchi costituiti proprio da colori.

In Italia, il tema della possibilità di registrare un colore come marchio è stato affrontato in via normativa. L'art. 7 c.p.i. include infatti “*le combinazioni o le tonalità cromatiche*” tra i segni che possono essere registrati come marchio, purché abbiano funzione distintiva (ovvero, “*siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*”).

È chiaro che così facendo si è voluto riferirsi non già al colore di un determinato altro segno da apporre sul prodotto (per esempio, un bollino tondo rosso), in cui il marchio è quel segno e non il suo colore in sé considerato, bensì al colore del prodotto o di una parte di esso¹⁸³.

Poiché in questa ipotesi può accadere che il colore abbia carattere funzionale od ornamentale, bisogna ritenere che alla registrabilità di esso come marchio si applichino in via analogica gli stessi limiti che valgono per le forme previsti dall'art. 9 c.p.i.

Il fatto, poi, che la legge parli di combinazioni e tonalità cromatiche induce a credere che solo particolari sfumature possano essere protette come marchio e non

¹⁸² L'art. 2598 n. 3 c.c. prevede che compia atti di concorrenza sleale chiunque “*si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*”.

¹⁸³ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit, pag. 173.

i colori “puri”. Si è, ad esempio, affermato che i colori primari, come il blu e il rosso, non possono mai essere registrati come marchio¹⁸⁴.

La legge italiana appare, quindi, diversa dal diritto comunitario, dal momento che la Direttiva sui marchi d’impresa 2008/95/CE non include i colori tra i segni che possono essere registrati come marchio. Ciononostante, la giurisprudenza comunitaria ammette la registrabilità di tutti i colori, anche di quelli puri.

La Corte di Giustizia ricorda, tuttavia, che non sempre un colore può essere considerato un “segno”: a tal fine è necessario che il colore non venga percepito come una mera priorità della cosa o come elemento decorativo od attrattivo.

Anche il tema della rappresentazione grafica dei marchi di colore è stato oggetto di approfondimento nella giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia ha ritenuto che non sia idonea rappresentazione grafica il deposito di un campione di colore riprodotto su una superficie in quanto il campione può alterarsi nel tempo.

Il requisito in questione neppure è soddisfatto con la mera indicazione del colore e/o la sua semplice descrizione nei documenti di deposito del marchio. Ai fini della registrabilità è, invece, “*necessario individuare il colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto*”. Il codice di identificazione standard maggiormente utilizzato e riconosciuto a livello mondiale è il Pantone.

Per avviare una corretta pratica di registrazione di un marchio di colore occorre, pertanto, specificare lo stesso colore non solo mediante la descrizione, ma anche attraverso l’allegazione del codice Pantone identificativo dello stesso; mentre, per quanto riguarda la combinazione di più colori, oltre all’identificazione dei singoli colori con il codice specifico, è necessario presentare la domanda di registrazione secondo “*una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante*”.

Problemi specifici per i marchi di colore si pongono sotto il profilo della loro capacità distintiva, in relazione alla quale la giurisprudenza più recente ha posto in luce come spesso i colori non siano percepiti come marchi dal pubblico e quindi siano privi di sufficiente carattere distintivo.

Secondo la Corte di Giustizia “*ai fini della valutazione del carattere distintivo che*

¹⁸⁴ Trib. Milano, 7 giugno 2007. A favore della registrabilità dei colori puri si sono espressi CERINA e RICOLFI.

un determinato colore può presentare come marchio, occorre tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione"¹⁸⁵.

Questa prospettiva è stata ripresa dalla giurisprudenza nazionale.

In un caso, la Corte di Cassazione ha affermato che soltanto singoli colori che presentino una tonalità cromatica "*particolare o insolita*" sono suscettibili di registrazione come marchio¹⁸⁶.

Nel controversia in questione, la Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto privi di carattere distintivo, e quindi nulli, alcuni marchi della società Louis Vuitton concernenti texture di linee irregolari disposti a spighe aventi colori diversi: azzurro chiaro su fondo blu, bruno chiaro su fondo beige, bruno rossiccio su fondo bruno, grigio chiaro su fondo nero, verde chiaro su fondo verde scuro, rosso chiaro su fondo rosso scuro, per contraddistinguere prodotti della classe 18, in particolare oggetti in pelle.

La Suprema Corte ha, infatti, rilevato che "*la possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trova un limite nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi, sicché può riconoscersi il carattere distintivo solo allorché i colori abbiano tonalità molto particolari o siano del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati.*".

Sulla base di queste considerazioni è stata annullata la registrazione dato che i marchi nella titolarità della Louis Vuitton erano frequentemente usati per la pelletteria e non avevano, quindi, funzione distintiva.

Dunque, la registrazione come marchio di singoli colori monocromi è in via di principio esclusa perché, altrimenti, si consentirebbe alle imprese di acquisire un monopolio su tali colori, impedendo ad altre imprese concorrenti di utilizzare gli stessi per i propri prodotti o servizi e, pertanto, deve essere limitata. Già con poche registrazioni si potrebbe porre il rischio di esaurire la gamma di colori puri

¹⁸⁵ Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, C-104/01 (caso *Libertel*), con commento del giurista TAVOLARO, *Il colore come marchio*, in *Dir. Ind.*, 2004, pagg. 33-39.

¹⁸⁶ Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, in *GADI*, 2008, pagg. 129-145.

disponibili, generando così un'odiosa monopolizzazione a vantaggio di pochi operatori ed un inevitabile effetto discorsivo della concorrenza.

Viceversa, le tonalità cromatiche e le combinazioni di colori sono infinite o, comunque, in un numero tale da consentire un loro frazionamento e, dunque, sono registrabili.

La creazione di una privata industriale sull'uso di un colore è, invece, consentita solo qualora questo abbia acquisito nel tempo un'elevata capacità distintiva a prescindere dalla registrazione o quando il colore identifichi immediatamente, agli occhi del consumatore, la specifica provenienza da un'impresa di un prodotto o servizio.

Tra l'altro, nel caso precedentemente riportato, la Cassazione non ha affrontato la questione relativa all'eventuale carattere distintivo acquistato dai marchi di colore della Louis Vuitton attraverso l'uso (c.d. "*secondary meaning*").

Il Tribunale di Milano ha ritenuto, invece, valido il marchio di Gucci raffigurante il nastro "verde-rosso-verde" (figura 23), in quanto "*allo stesso può attribuirsi un'indubbia forza distintiva e l'idoneità del medesimo ad identificare esattamente la provenienza dei prodotti interessati da una determinata impresa*"¹⁸⁷.



Figura 23

La società fiorentina lamentava la contraffazione del suo segno da parte della casa di moda Guess, accusandola di aver venduto in Italia delle sneakers che riproducevano pedissequamente le strisce "verde-rosso-verde".

L'azienda statunitense si difendeva affermando di non aver mai messo in commercio tali prodotti e chiedeva che venisse dichiarata la nullità di tale marchio perché conferente valore sostanziale ai prodotti ed anche perché privo di capacità

¹⁸⁷ Trib. Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095.

distintiva.

Sosteneva, poi, la estrema debolezza del marchio in questione data l'ampia diffusione, nel settore della moda, delle strisce, anche degli stessi colori azionati.

Il Tribunale ha ritenuto di non dover accogliere le eccezioni avanzate da Guess e ha, invece, dichiarato la validità del marchio, nonostante la mancata indicazione del codice di identificazione Pantone.

Al riguardo, il Collegio ha ricordato che solo per il marchio costituito da un singolo colore è indispensabile che la rappresentazione grafica avvenga con la indicazione di un codice internazionalmente riconosciuto. Tale necessità non sussiste ove l'abbinamento dei colori presenti già una caratterizzazione tale da far ritenere il segno nel suo complesso sufficientemente rappresentato in modo chiaro, preciso e completo. Questa condizione è stata ritenuta soddisfatta per il marchio di Gucci raffigurante il nastro *“verde-rosso-verde”*, poiché *“l'alternanza dei colori è tale da indurre a ritenere che il marchio sia descritto con la necessaria precisione e sia individuabile in modo oggettivo”*.

Circa l'illecito contraffattorio, i giudici hanno invece accolto le contestazioni mosse da Guess osservando che il modello di scarpe recanti il nastro *“verde-rosso-verde”* non era effettivamente stato commercializzato in Italia, posto che Gucci per acquistare suddette scarpe era dovuta ricorrere all'acquisto via Internet tramite il sito del distributore americano Zappos, che non consentiva consegne al di fuori degli Stati Uniti.

Le calzature vendute da Guess in Italia, invece, riportavano il nastro *“rosso-marrone-rosso”* ritenuto non confondibile con quello di Gucci. La contraffazione è stata pertanto esclusa dato che *“non è certo proteggibile la semplice idea di utilizzare negli accessori di abbigliamento un nastro caratterizzato dall'alternanza dei colori”*. Inoltre, *“nel settore della moda sono diffuse strisce inserite in vario modo soprattutto negli accessori recanti l'alternanza dei colori e ciò anche nei colori rivendicati da Gucci”*.

La Corte d'Appello¹⁸⁸ ha condiviso la decisione del Tribunale ritenendo l'azienda statunitense estranea alla responsabilità in merito alla commercializzazione in Italia del modello di scarpe in questione, avendo Gucci, peraltro, dimostrato solo

¹⁸⁸ App. Milano, 15 settembre 2014, n. 6095.

la possibilità d'acquisto tramite uno shop *online*, ma non la diffusione della calzatura in Italia presso dei punti vendita.

La Corte, poi, ha ritenuto non sussistere la confondibilità e dunque la contraffazione relativamente all'utilizzo da parte di Guess della striscia "*marrone-rosso-marrone*" sui propri prodotti, in quanto l'alternanza di colori era totalmente differente da quella di Gucci.

Numerosi sono stati i dibattiti circa la possibilità per Christian Louboutin di registrare come marchio il colore "*rosso*", caratterizzante le suole delle sue calzature (figura 24).



Figura 24

La Commissione di Ricorso dell'UAMI¹⁸⁹ ha ritenuto ammissibile la domanda di registrazione a livello comunitario in quanto tale colore, nell'uso proposto da Louboutin, era suscettibile di essere percepito dal pubblico dei consumatori come "*sorprendente e inaspettato*". La Commissione ha dato particolare rilievo alla corposa documentazione fornita da Louboutin a sostegno del carattere distintivo che le proprie "*suole rosse*" avevano acquisito nel mercato (articoli di giornale, ricerche di mercato, ecc.).

Viceversa, la Corte di Cassazione francese ha dichiarato nullo il marchio di Louboutin in quanto la relativa registrazione non indicava il codice Pantone¹⁹⁰.

La maison francese aveva accusato di contraffazione la società Zara France per aver riprodotto in una collezione di scarpe l'iconica "*suola rossa*", di una tonalità

¹⁸⁹ Commissione di Ricorso dell'UAMI, 16 giugno 2011, R 2272/2010-2.

¹⁹⁰ Cour de Cassation, 30 maggio 2012 (caso *Christian Louboutin S.A. vs Zara France*).

confondibile, secondo Louboutin, con quella da lui protetta con marchio regolarmente registrato.

Dopo un primo grado che aveva visto vincere Louboutin, nel 2011 la Corte d'Appello di Parigi accoglieva le istanze di Zara ed escludeva la contraffazione. Inoltre, annullava il marchio di Louboutin affermando che esso non avrebbe avuto le caratteristiche di chiarezza della protezione e di corretta esplicitazione richieste dalla legge francese per la tutela dei marchi di forma e di colore. Louboutin ricorreva dunque in Cassazione.

La Suprema Corte ha, tuttavia, confermato la decisione d'appello permettendo così a Zara di continuare a commercializzare le sue scarpe a suola rossa. La circostanza per cui le calzature di Zara fossero vendute a basso prezzo (49 euro, circa un decimo del prezzo di un paio di scarpe di Louboutin) è stata ritenuta dalla Corte un indice decisivo del fatto che le società operavano in due mercati distinti. Di segno contrario è stato l'iter della controversia che ha opposto Louboutin a Yves Saint Laurent negli Stati Uniti.

Anche in questo caso la società francese contestava alla celebre casa di moda di aver ripreso, per alcune sue scarpe, la “sua” suola. La collezione Cruise 2011 di Yves Saint Laurent, infatti, prevedeva scarpe monocromo, compresa la suola, in giallo, verde e rosso. Ma non veniva utilizzata una tonalità di rosso qualsiasi, bensì quella tendente allo scarlatto, da anni ormai segno inconfondibile dei modelli di Louboutin.

Quest'ultimo conveniva allora in giudizio Yves Saint Laurent, vedendo tuttavia rigettata la propria domanda.

Il giudice americano, infatti, accoglieva le ragioni della parte convenuta affermando, in particolare, che essendo il rosso un colore, questo non poteva essere monopolizzato da un solo soggetto, ma doveva essere aperto all'utilizzo di chiunque e che il marchio che rivendicava il colore rosso appariva eccessivamente generico per essere applicato a protezione della suola di Louboutin.

Il giudice, in questo modo, disattendeva il principio della *aesthetic doctrine* derivante a sua volta dalla *trade-dress law*, con cui si riconosce tutela ad un modello nel suo insieme, in tutte le sue particolarità purché non funzionali al prodotto.

I critici più attenti, sin dall'inizio, rilevavano come la decisione del giudice della District Court partisse da un presupposto erroneo, e cioè che il marchio registrato da Louboutin tutelasse solo il colore in sé, mentre oggetto di tutela era l'applicazione del colore ad un elemento specifico del prodotto della scarpa, la suola, in un'ottica non funzionale ma semplicemente estetica.

Louboutin proponeva ricorso e nel settembre del 2012 la Court of Appeals for the Second Circuit ha capovolto la decisione, ritenendo valido il marchio delle “*suole rosse*” stante la sue capacità di costituire un segno di identificazione delle calzature di Louboutin nel mercato americano¹⁹¹.

La Corte ha svolto una lunga analisi circa gli elementi forniti dal ricorrente a supporto del carattere distintivo acquisito dal marchio (investimenti pubblicitari, successo nel mercato, ecc.).

Ha inoltre tenuto in considerazione gli argomenti spesi dai legali di Louboutin. Questi avevano sottolineato, in primo luogo, come l'utilizzo del colore rosso in quella specifica tonalità, così particolare, non potesse essere occasionale, ma doveva essere considerato come voluto, anche perché essendo il marchio registrato da Louboutin uno dei leader di alta gamma nel settore della calzatura non era ammissibile che una maison come Yves Saint Laurent non fosse a conoscenza di un particolare noto in tutto il mondo della moda.

Secondariamente, avevano osservato che l'utilizzo di quello specifico colore avrebbe comportato una confusione tra prodotti a discapito del consumatore, in violazione del principio dell'affidamento.

Infine avevano evidenziato che la sollevata genericità del marchio non fosse condivisibile dal momento che questo determinava in modo chiaro l'uso del colore per la suola.

La Corte d'Appello statunitense, come detto, ha condiviso la posizione di Louboutin, in particolare l'ultimo punto, pur trovando proprio su questa base quello che si ritiene essere stato un espediente per non condannare Yves Saint Laurent. Proprio in virtù del fatto che la società attrice utilizza il colore rosso per la suola e lo fa con contrasto cromatico con il resto della scarpa, quindi non un monocromo ma un contrasto cromatico tra suola rossa e nero o bianco, o altro

¹⁹¹ Court of Appeals for the Second Circuit, 5 settembre 2012 (caso *Christian Louboutin S.A. vs Yves Saint Laurent America Holding Inc.*).

colore o fantasia, le monocromo di Yves Saint Laurent non sono state considerate una contraffazione.

A questo proposito si è affermato che *“la suola laccata rossa, applicata ad una scarpa con una tomaia di colore diverso, sia un elemento atto ad identificare ed a distinguere il marchio Louboutin ed è quindi un simbolo distintivo che rientra nella protezione dei marchi”*.

La Corte d'Appello ha, dunque, limitato la protezione del marchio al caso in cui la suola rossa contrasti con la parte superiore della calzatura. Pertanto, i concorrenti di Louboutin potranno realizzare scarpe con la suola rossa solo a condizione che anche la tomaia della calzatura sia di colore rosso.

I casi, europei e non, qui riportati mostrano come la possibilità dei titolari dei diritti di tutelare i propri marchi costituiti da colori, o da loro combinazioni, dipende in larga misura dalla capacità di fornire adeguata evidenza che il colore ha acquistato carattere distintivo attraverso l'uso.

Desta perplessità il fatto che un medesimo marchio ed un medesimo elemento peculiare e distintivo di un prodotto sia letto in modo opposto, come nel caso delle *“suole rosse”* di Louboutin, ed in ragione di queste letture opposte il prodotto sia protetto o meno dalle imitazioni a seconda del Paese in cui ci si trovi, soprattutto in un mondo globalizzato come quello in cui viviamo, dove i prodotti, soprattutto quelli di moda e di design, viaggiano da un lato all'altro dell'oceano.

5. I marchi patronimici.

Molto spesso accade che le aziende di moda registrino marchi patronimici, che consistono nel nome dello stilista o della famiglia che ha avviato la produzione creativa.

Il problema che si è posto in relazione a tali segni è quello relativo alla loro qualificazione, dal momento che il riconoscimento come marchi significativi e quindi deboli, o come marchi forti è importante ai fini della soluzione di svariati quesiti.

In primo luogo quello della validità del loro trasferimento a terzi, quando questo comporti la cessione della collaborazione creativa con lo stilista che ha dato il nome al marchio. Alla luce dello statuto di non decettività è evidente come un'ipotesi del genere sia ai limiti della liceità, dato il pericolo di inganno che potrebbe conseguire a seguito di una vicenda traslativa. È facilmente intuibile, infatti, come il pubblico, acquistando prodotti che portano il marchio di un dato stilista, possa aspettarsi che questi abbia quantomeno partecipato alla loro creazione.

In secondo luogo la qualificazione ha risvolti sul tema della contraffazione, dal momento che per i marchi deboli anche lievi modificazioni o aggiunte sono considerate sufficienti ad escludere la confondibilità; viceversa per i marchi forti la tutela è particolarmente intensa in quanto si estende al tipo, al nucleo ideologico, al concetto che il marchio esprime, cosicché costituisce illecito l'adozione di varianti e modificazioni, anche notevoli, del segno, quando esse lasciano sussistere la sua identità sostanziale¹⁹².

Bisogna, infine, ricordare che il legislatore prevede dei limiti alla registrazione come marchio di nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione. L'art. 8.2 c.p.i. lo consente purché l'uso del nome altrui non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro della persona.

Ma una preclusione ancora più severa è dettata per i nomi "notori". L'art. 8.3 c.p.i. afferma che "*i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi*", se "notori", possono essere registrati o usati come marchi solo "*dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1*".

È questa una delle norme con le quali il legislatore si è più radicalmente allontanato dalla funzione di indicazione di provenienza del marchio per prendere in considerazione, invece, il valore suggestivo che certi segni hanno acquistato presso il pubblico, tale che la loro apposizione su un prodotto ne facilita la vendita, indipendentemente da prezzo e qualità.

¹⁹² VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 252.

In giurisprudenza è piuttosto pacifica la qualificazione del patronimico come marchio forte “*sempre che, il nome utilizzato non abbia alcuna relazione con il prodotto*”¹⁹³ ed il fatto che il patronimico consista in un cognome diffuso nulla ha a che vedere con la capacità distintiva dello stesso segno.

In dottrina invece, si possono riscontrare posizioni contrastanti.

Alcuni autori, infatti, considerano il patronimico come una denominazione di fantasia, che non ha alcun collegamento con i prodotti contrassegnati e sarebbe pertanto un marchio forte¹⁹⁴.

Secondo altri, invece, il marchio consistente nel nome dei c.d. *creatori del gusto della moda* sarebbe un segno direttamente significativo in quanto comunicherebbe delle informazioni relative all'estro dello stilista. Pertanto appartarrebbe alla categoria dei marchi deboli¹⁹⁵.

Sembra opportuno evidenziare che, al momento della registrazione, salvo un uso precedente del marchio non registrato, difficilmente il patronimico di uno stilista potrà evocare nel pubblico determinate caratteristiche dei prodotti o un certo estro del loro ideatore.

È infatti più plausibile pensare che un segno distintivo consistente nel nome del creatore del prodotto semplicemente susciti nei consumatori l'aspettativa che quella persona abbia partecipato alla creazione del modello, se non altro attraverso la sua approvazione. Sarà invece l'uso che viene fatto di quel marchio e la pubblicità di cui viene reso oggetto che comunicheranno un messaggio sulle qualità dei prodotti contrassegnati, facendogli assumere così un preciso significato.

Nel caso dei marchi costituiti dal nome dei c.d. *creatori del gusto della moda* i contratti di cessione pongono delicati problemi di validità.

Se, infatti, si considerano come segni direttamente significativi, in grado di comunicare di per sé informazioni circa la provenienza, la qualità o la natura dei

¹⁹³ Cass., 29 dicembre 2011, n. 29879 in *Dir. Ind.*, 2012, V, pag. 482.

¹⁹⁴ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 253.

¹⁹⁵ SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 21. Occorre ricordare che, secondo questo Autore, i marchi di per sé sono segni meramente distintivi, fatta eccezione per la categoria di quelli direttamente significativi che giustificano la presenza delle norme dello statuto di non decettività. Le norme che vietano l'inganno del pubblico circa natura qualità e origine dei prodotti presupporrebbero infatti l'esistenza di marchi idonei a comunicare messaggi per il solo valore semantico.

prodotti, la cessazione della collaborazione creativa con lo stilista che dà il nome al marchio renderà il marchio decettivo ossia ingannevole.

Il messaggio che comunica non sarà, infatti, più corrispondente alla realtà. Nel momento in cui il segno viene ceduto e lo stilista non partecipa più al processo di creazione dei prodotti si profila, in generale, il rischio che i consumatori continuino a scegliere quei prodotti perché disegnati da una certa persona.

Occorre quindi chiedersi quanto la paternità stilistica di un prodotto influisca tra le motivazioni di acquisto del pubblico. Se, infatti, questa la si ritiene una caratteristica essenziale che diviene ingannevole con il trasferimento, quest'ultimo dovrebbe considerarsi vietato ai sensi dell'art. 23 comma 4 c.p.i., secondo cui *“Dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.”*.

Inoltre, a seguito della cessione, il marchio dovrebbe considerarsi decaduto in quanto inganna il pubblico sulla paternità stilistica dei prodotti acquistati e sulle loro qualità. L'art. 14.2 c.p.i., infatti, prevede tra le ipotesi di decadenza proprio la sopravvenuta idoneità del marchio ad indurre in inganno il pubblico, *“in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o dei servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato”*.

Oltre a ciò, è abbastanza frequente che lo stilista, cedute le proprie partecipazioni nella società e con esse la titolarità del marchio patronimico, dopo un periodo di permanenza più o meno lungo all'interno della propria ex azienda alle direttive del nuovo titolare in veste o di vero e proprio dipendente o di consulente esterno, decida di continuare in via autonoma la propria attività. In tale ipotesi, a meno che il designer non rinunci completamente all'utilizzo del proprio nome e/o cognome o pseudonimo divenuto rinomato nell'ambito dell'attività precedentemente svolta, è ben probabile che l'acquirente del marchio possa risentirsi dell'uso che del nome il designer continui a fare sui nuovi prodotti venduti in concorrenza con quelli dell'azienda ceduta.

I principi che in questi casi devono trovare un bilanciamento sono due: da una parte il diritto al nome, sancito in Costituzione e nelle norme del Codice Civile;

dall'altra il diritto esclusivo conferito dalla registrazione del marchio disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale.

L'art. 21.1 c.p.i. prevede che il diritto sul marchio d'impresa non consenta al suo titolare di vietare ai terzi l'utilizzo, nell'attività economica, del loro nome purché tale uso sia conforme ai principi di correttezza professionale. Pertanto, in base a tale norma, lo stilista famoso che voglia continuare ad utilizzare il proprio nome nell'attività autonoma esercitata a seguito della cessione del proprio marchio potrà farlo legittimamente solo ove l'utilizzo sia conforme ai *“principi della correttezza professionale”*.

Ma proprio la conformità a questi principi è difficile da determinare.

La giurisprudenza ritiene corretto l'uso che sia fatto in senso descrittivo e non distintivo, ossia volto ad indicare la paternità dei prodotti disegnati dal celebre stilista, ma non per contraddistinguerli. Pertanto, il nome e/o cognome del designer che accompagni un nuovo e diverso segno distintivo sarà lecito e non contestabile ove abbia dimensioni inferiori e grafia diversa rispetto al marchio stesso.

Ma, talvolta, gli stilisti hanno cercato di recuperare la titolarità del proprio nome ai fini commerciali facendo leva sul principio della ingannevolezza che l'uso del marchio patronimico potrebbe ingenerare nel pubblico a seguito della cessione del segno a terzi, in mancanza di qualsiasi legame tra prodotto e designer.

Così è avvenuto nel caso che ha coinvolto il famoso stilista italiano Fiorucci. Dopo aver costituito la società Fiorucci S.p.a. di cui deteneva il 50%, nel 1972, Elio Fiorucci aveva registrato il primo marchio *“Fiorucci”* che avrebbe ceduto alla suddetta società nel 1976. Dopo il deposito di molti altri marchi contenenti il patronimico dello stilista, l'azienda, nel 1990, a causa di dissesti finanziari e in occasione della procedura di concordato preventivo, aveva stipulato una serie di contratti tra cui quello di cessione di tutti i marchi a favore della multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd. L'accordo dava atto che *“il Signor Elio Fiorucci si è dichiarato disponibile a continuare nella collaborazione creativa nel campo dello stile e dell'immagine a favore del titolare dei marchi”*.

Tuttavia, lo stilista aveva deciso di interrompere qualsiasi rapporto con la società cessionaria di cui non condivideva la politica commerciale. L'originario

produttore lamentava, infatti, che la qualità dei prodotti era diminuita, deludendo così le aspettative dei consumatori che sarebbero state, perciò, vittime di inganno. Nel 2002 la società Edwin aveva provveduto alla registrazione dei marchi comunitari “Fiorucci” ed “Elio Fiorucci”, nonostante lo stilista non collaborasse più, in alcun modo, alla creazione dei prodotti.

Quest’ultimo aveva deciso allora di agire contro la società, rivolgendosi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno. Il ricorrente, in particolare, chiedeva: la decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi per violazione dell’art. 50.1 lett. c) del Regolamento sul marchio comunitario 40/1994¹⁹⁶ (RMC) e la nullità degli stessi marchi per lesione del diritto al nome in virtù del disposto dell’art. 52.2 lett. a) RMC¹⁹⁷.

Con riferimento alla prima richiesta, cui in questa sede verrà riservato più ampio spazio data la diretta rilevanza con il tema trattato, secondo il ricorrente, il marchio era diventato decettivo in quanto, da un lato, identificava prodotti di qualità inferiore e, dall’altro, contrassegnava beni privi dell’impronta stilistica di Elio Fiorucci, in un contesto di mercato in cui, per i consumatori *“tutto ciò che è [marchiato] Fiorucci viene immedesimato con la persona di Elio Fiorucci”*. A questo proposito si argomentava che, *“nel settore della moda ciò che è essenziale nell’apprezzamento del pubblico è lo stile, l’immagine, il design del prodotto; l’insieme delle suggestioni che esso e il marchio che lo contraddistingue evocano e provocano; e che questo complesso di qualità è determinato dallo stilista e non può essere riprodotto, interpretato, evoluto, che da quello stilista che quel complesso di qualità ha generato e governato mediante la propria creatività e cultura”*. Dunque, la determinazione delle caratteristiche dei prodotti operata dalla titolare, senza la partecipazione del sig. Elio Fiorucci, generando inganno nel pubblico, contrastava con l’art. 50.1 lett. c) RMC.

¹⁹⁶ L’art. 50.1 lett. c) RMC afferma che *“Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione: [...] c) se, a seguito dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi”* (oggi art. 51.1 lett. c) del Regolamento 207/2009).

¹⁹⁷ L’art. 52.2 lett. a) RMC prevede che *“Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare: a) del diritto al nome”* oggi art. 53.2 lett. a) del Regolamento 207/2009).

Inoltre, l'ingannevolezza sarebbe stata anche conseguenza dei continui richiami fatti dalla titolare al sig. Fiorucci, tali per cui i consumatori erano indotti a ritenere che i prodotti che acquistavano fossero *“frutto dello stile, della creatività, del gusto di Elio Fiorucci”*. Attesa l'analogia tra le norme comunitarie e quelle nazionali, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 15 l.m. (corrispondente all'attuale art. 23.4 c.p.i.) in base al quale dalle vicende traslative del marchio non doveva derivare inganno nei caratteri che il pubblico ritiene essenziali.

La società Edwin, per contro, dichiarava infondate le pretese del ricorrente in quanto egli contestava un uso ingannevole che nulla aveva a che vedere con la validità del marchio stesso, senza, peraltro, dare prova di tale inganno che, ai sensi dell'art. 50.1 lett. c) RMC, poteva riguardare solo la provenienza geografica e non anche quella *“stilistica”*. Si aggiungeva che *“in nessuna circostanza si è mai ingenerato nel pubblico il convincimento che i prodotti in circolazione debbano riferirsi alla persona e alla creatività di Elio Fiorucci”*, osservando poi che la cessione, avvenuta dodici anni prima, era un fatto di dominio pubblico e non poneva quindi alcun problema di ingannevolezza.

La Divisione di Annullamento dell'UAMI¹⁹⁸ accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità del marchio *“Elio Fiorucci”* per violazione del diritto al nome applicando l'art. 21.3 l.m. (oggi art. 8.3 c.p.i.), ai sensi del quale, per poter registrare un marchio patronimico notorio era necessario il consenso del titolare del nome. Nel caso qui considerato risultava, infatti, dimostrata la notorietà del nome ma mancava la prova del consenso *“espresso, certo ed inequivoco”*; veniva ritenuto così superfluo esaminare la richiesta di decadenza per decettività sopravvenuta.

La società Edwin adiva, allora, la Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI, che decideva di esaminare anche l'altro motivo di doglianza dell'originario ricorrente¹⁹⁹. La domanda di decadenza veniva però ritenuta infondata con riferimento sia alla decisione della titolare di non servirsi dell'apporto stilistico del ricorrente, sia allo scadimento qualitativo della merce contrassegnata.

Quanto al primo motivo, la Commissione osservava che l'art. 50.1 lett. c) RMC faceva riferimento alla provenienza geografica dei prodotti. Il fatto che l'elenco degli elementi su cui poteva cadere l'inganno del pubblico fosse preceduto

¹⁹⁸ Divisione di Annullamento dell'UAMI, 24 dicembre 2004, 545-C.

¹⁹⁹ Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI, 6 aprile 2006, R 238/2005-1.

dall'avverbio “*particolarmente*”, non sarebbe stato, inoltre, una ragione sufficiente per ammettere che la provenienza potrebbe essere anche stilistica, in quanto, ad essere ampliate sarebbero state le caratteristiche che la norma prevede. Il bene tutelato dal citato articolo era la veridicità del messaggio comunicato dal marchio; dunque, occorreva verificare, in primo luogo, se il marchio “*Elio Fiorucci*” dava delle informazioni relative a determinate caratteristiche dei prodotti messi in commercio, in particolare, sulla paternità stilistica; in secondo luogo, se il marchio veniva usato in modo tale da determinare la mancanza di corrispondenza tra il messaggio e le caratteristiche evocate. L'UAMI negava che il marchio costituito dal nome dello stilista fosse di per sé significativo ossia comunicativo della provenienza e della qualità dei beni; pertanto, non vi sarebbe stato alcun messaggio da confrontare con il prodotto commercializzato per verificare se vi fosse incongruenza e, conseguentemente, inganno od errore a carico del pubblico.

Si osservava, infatti, che “*i consumatori ben sanno che, nel settore della moda, il marchio patronimico non corrisponde sempre e necessariamente al nome dello stilista che disegna le collezioni. Sanno altresì che non di rado vicende di varia natura portano alla separazione tra il designer e la marca omonima, come fu recentemente il caso di Jil Sander, per fare un esempio*”.

Con riferimento al secondo argomento addotto dal ricorrente a sostegno della sua domanda di decadenza per decettività, ossia lo scadimento qualitativo della merce, la Commissione osservava che l'art. 50.1 lett. c) RMC non prescriveva che un imprenditore fosse obbligato a prestare beni di una determinata qualità, bensì che non ingannasse il pubblico sulle qualità promesse. Dunque si aveva violazione della norma in parola se il marchio, con il suo messaggio, prometteva una certa qualità e questa non fosse stata presente in concreto nei prodotti contrassegnati. Tuttavia, coerentemente con quanto concluso in precedenza, la Commissione escludeva che un marchio, per il solo motivo che fosse patronimico, fosse veicolo di una simile comunicazione.

La Commissione di Ricorso respingeva, dunque, la domanda di decadenza per decettività sopravvenuta ed accoglieva, invece, quella di nullità per violazione del diritto al nome, riformando così la decisione della Divisione di Annullamento,

sulla base di una interpretazione restrittiva del concetto di notorietà, da doversi intendere unicamente riferito alla notorietà del nome di persona acquisita in un ambito diverso da quello propriamente commerciale (ad esempio, nell'ambito dell'arte, della politica, dello sport, ecc.). Viceversa, la notorietà del nome Elio Fiorucci era dovuta esclusivamente alla sua attività di stilista e, quindi, alla sua attività economica.

L'originario ricorrente decideva, allora, di adire il Tribunale di primo Grado lamentando, con riferimento alla domanda di decadenza, una scorretta applicazione dell'art. 50.1 lett. c) RMC.

Tuttavia il Tribunale confermava la decisione della Commissione, ribadendo che non vi era stata prova dell'uso ingannevole del marchio e che, in ogni caso, *“la mera identità tra un marchio ed un patronimico non può indurre a ritenere che il pubblico di riferimento penserà che la persona il cui patronimico costituisce il marchio abbia disegnato i prodotti da quest'ultimo contrassegnati”*²⁰⁰. Pertanto, il marchio *“Elio Fiorucci”* non sarebbe stato di per sé idoneo ad ingannare il pubblico sulla qualità o sulla provenienza dei beni. Il Tribunale continuava specificando che si sarebbe creata una situazione ingannevole solo nell'ipotesi in cui il titolare del nuovo marchio avesse fatto credere ai clienti che lo stilista collaborasse ancora alla creazione degli abiti, ma questo non era accaduto nel caso di specie.

Quanto alla domanda di nullità, i giudici evidenziavano, invece, l'errore di diritto in cui era incorsa la Commissione nell'interpretare l'art. 8.3 c.p.i., precisando che la norma italiana non effettuava alcuna distinzione circa i settori nei quali la notorietà veniva acquisita e che la condizione necessaria per la quale tale disposizione doveva essere applicata era la sola notorietà del nome della persona e non anche la registrazione o l'utilizzo come marchio di fatto del nome. Sulla base di queste argomentazioni il Tribunale annullava la decisione della Commissione di Ricorso.

La Corte di Giustizia²⁰¹, successivamente adita dalla multinazionale giapponese, ha ribadito che *“il titolare di un patronimico notorio, indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita ed anche se il nome della persona*

²⁰⁰ Trib. I Grado CE, 14 maggio 2009, T-165/06.

²⁰¹ Corte di Giustizia UE, 5 luglio 2011, C-263/09 P.

notoria è già stato registrato o utilizzato come marchio, ha il diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione”.

Si è osservato che la società giapponese non aveva correttamente interpretato la nozione di “*diritto al nome*”, invocabile per chiedere la declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 52.2 lett. a) RMC. I giudici hanno constatato che “*il tenore letterale e la struttura del Regolamento sui marchi non consentono di limitare la nozione di «diritto al nome» intendendo quest’ultimo soltanto come attributo della personalità. Al contrario, tale nozione può ricomprendere anche lo sfruttamento patrimoniale del nome.*”.

In forza di queste considerazioni la Corte di Giustizia ha concluso questo lungo iter giudiziale respingendo l’impugnazione e confermando in via definitiva la sentenza del Tribunale di primo Grado.

Per quanto riguarda il problema della contraffazione dei marchi patronimici, l’art. 21.1 lett. a) c.p.i. fa salvo l’uso nell’attività economica da parte del terzo del proprio nome o indirizzo, anche se identico o simile al marchio altrui.

Già la giurisprudenza della Suprema Corte considerava l’uso del proprio nome di persona e del proprio indirizzo in una attività commerciale come lecito nei confronti di un precedente marchio registrato a patto che non avvenisse in funzione di marchio e non realizzasse alcun tipo di sfruttamento parassitario del segno commerciale altrui²⁰².

L’utilizzo del nome di un altro soggetto è, infatti, subordinato al rispetto dei principi della correttezza professionale.

Per compiere questo accertamento occorre entrare nel merito delle concrete modalità d’inserimento del nome nel proprio marchio, ad esempio analizzando la grafica ed il contesto d’uso, che nel complesso non devono richiamare o istituire un nesso con l’altrui marchio o comunque devono far emergere in modo prevalente, nella percezione del pubblico, altri componenti distintivi del segno; mentre è certamente un uso illecito se il patronimico caratterizza il marchio e diventa elemento catalizzante per il consumatore.

In definitiva, l’uso in commercio del nome patronimico altrui non può avvenire in

²⁰² Cass., 22 novembre 1996, n. 10351 in *Riv. Dir. Ind.* 1997, II, pag. 80.

funzione di marchio cioè con funzione distintiva, ma solo descrittiva, altrimenti si verterà in una ipotesi di contraffazione.

Emblematica è, a questo riguardo, la sentenza resa dalla Corte di Cassazione nel caso Valentino²⁰³. La nota società italiana di Valentino Garavani si era, infatti, trovata coinvolta in una controversia vertente l'utilizzo da parte di terzi del proprio patronimico per la medesima categoria merceologica (classe 18: articoli di pelletteria e classe 25: articoli di abbigliamento).

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano la quale, nel precedente grado di giudizio, aveva accertato la contraffazione dichiarando che la società Florence Fashions Jersey Limited, che utilizzava il patronimico "*Valentino*" in aggiunta al nome "*Giovanni*" per pubblicizzare e commercializzare le collezioni del titolare della società, aveva violato il diritto esclusivo d'uso del marchio della celebre casa di moda.

Il Tribunale di Milano aveva riconosciuto la notorietà e la forza del marchio "*Valentino*", ma aveva escluso rischi confusori, considerando la comparazione dei segni, le specifiche caratteristiche del mercato dell'alta moda e della correlativa clientela.

La Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva, invece, dichiarato la nullità del marchio "*Giovanni Valentino*" ed affermato che la società Florence Fashions si era resa responsabile di contraffazione e di concorrenza sleale e le aveva quindi inibito l'ulteriore utilizzazione del segno.

La Corte di Cassazione ha iniziato il suo ragionamento riconoscendo l'elevato prestigio e la consolidata fama della società italiana, sorti grazie all'opera ed al successo conseguito a partire dagli anni Sessanta dal celebre stilista Valentino Garavani nel campo della moda e nei settori dell'abbigliamento e degli accessori, che, fin dall'inizio della propria attività, aveva provveduto a depositare la domanda di registrazione del marchio "*Valentino*" per contraddistinguere e pubblicizzare i propri prodotti. La Florence Fashions è, invece, una società che facente capo allo stilista Giovanni Valentino, figlio di un noto stilista della famiglia Valentino di Napoli, che, alla morte del padre, era uscito dall'impresa familiare per esercitare in proprio attività di creazione di articoli di moda.

²⁰³ Cass., 10 ottobre 2008, n. 24909, in *GADI*, 2009, pagg. 30 ss.

La Corte ha proseguito richiamando una serie di decisioni dei giudici nazionali e comunitari che, in tema di tutela del marchio, affermavano come il giudizio di confondibilità debba essere oggetto di una valutazione globale, la quale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entravano in considerazione, ossia la somiglianza tra i marchi e quella tra i prodotti. Di questi principi, si è detto, la Corte d'Appello aveva fatto corretta applicazione, accertando che tra i prodotti contraddistinti dai due segni sussisteva un rapporto di identità (per i capi di abbigliamento) e di affinità (per le borse e gli accessori).

Dopo aver premesso che il marchio “*Valentino*” è un marchio forte, perché costituito da un nome di persona che non ha alcun riferimento descrittivo o funzionale rispetto ai prodotti da contrassegnare, e soprattutto un marchio celebre, data la sua notorietà acquisita in tutto il mondo, la Corte ha poi effettuato un raffronto fra i marchi “*Valentino*” e “*Giovanni Valentino*”, rilevando che *“l’aggiunta del nome Giovanni, nome proprio assai comune e diffuso, non comporta un’apprezzabile differenziazione”*.

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione è giunta alla conclusione che la somiglianza dei due segni, a causa della rinomanza del nome “*Valentino*” e del suo collegamento con l’omonima azienda di abbigliamento, creava un facile rischio di confusione per il pubblico: *“Considerata l’identità o affinità dei prodotti contrassegnati, il consumatore non è in grado, nell’immediatezza dell’acquisto, di distinguere ... ed è anzi portato ad istituire un’associazione tra i rispettivi segni per supposta esistenza, tra Valentino e chiunque si avvalga di quel nominativo, di rapporti contrattuali o di gruppo.”*.

I giudici hanno poi dichiarato che per stabilire se fra due segni sussista confondibilità, il giudizio debba essere condotto secondo la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori al quale i prodotti contraddistinti sono destinati.

Sul punto è stato accertato che i marchi in questione non contraddistinguevano soltanto beni di tipo artistico-creativo, ma anche prodotti industriali, seppure di prezzo relativamente elevato. Pertanto la valutazione non poteva essere condotta avuto riguardo al consumatore medio particolarmente esperto e qualificato, dal momento che i beni erano accessibili ad un pubblico vasto e non selezionato e

ristretto, che non possedeva cognizioni specialistiche che gli avrebbero permesso di distinguere i prodotti delle due società.

Non è stata considerata valida l'eccezione in forza della quale, nel settore considerato, erano presenti una pluralità di imprenditori che utilizzavano il nome "Valentino", dal momento che si trattava di una circostanza irrilevante ai fini del giudizio di confondibilità *"sia perché la presenza di un massiccio numero di contraffattori non preclude l'azione di contraffazione al titolare del marchio violato; sia perché nella specie non è configurabile una decadenza per volgarizzazione del marchio Valentino, atteso che lo stesso non è divenuto sinonimo di alcuno specifico prodotto, ma distingue, richiamando la celebre figura dello stilista Valentino Garavani, i prodotti con esso commercializzati ed appartenenti a più settori merceologici"*.

In forza di queste considerazioni, la Cassazione ha concluso affermando che il patronimico "Valentino", costituendo il nucleo ideologico-espressivo del segno, gli conferiva qualità individualizzante e caratterizzante e riusciva ad oscurare la presenza di qualsiasi altro elemento, fosse un nome, un cognome o quant'altro. Ritenute insufficienti le variazioni, la Corte si è, dunque, espressa favorevolmente in merito alla sussistenza della contraffazione.

Ma nel febbraio del 2015 la stessa Corte di Cassazione, in una controversia tra le medesime società²⁰⁴, si è pronunciata in senso contrario relativamente ai marchi costituiti da lettere dell'alfabeto.

I segni in conflitto erano il marchio di titolarità della Valentino S.p.a., registrato nel 1979, costituito dalla lettera "V" inserita in una figura geometrica (figura 25),



Figura 25

²⁰⁴ Cass., 17 febbraio 2015, n. 3118.

ed il marchio ottenuto dalla Florence Fashions nel 1988 raffigurante la lettera “V” all’interno di un ovale formante la lettera “G” (figura 26).



Figura 26

La Valentino S.p.a. citava in giudizio la Florence Fashions chiedendo che fosse dichiarata la nullità del marchio di quest’ultima per difetto di novità. Secondo la nota casa di moda, infatti, i marchi in questione erano da considerarsi confondibili, avuto riguardo alla loro somiglianza, entrambi di fantasia ed utilizzati per contraddistinguere prodotti dello stesso genere merceologico, nonché al loro nucleo espressivo e concettuale, in quanto unico e costituito in entrambi i casi dalla lettera “V” (iniziale di Valentino), disegnata, tra l’altro, in modo quasi identico.

L’attrice, nonostante l’enorme divario di notorietà esistente tra i due stilisti, sosteneva che la somiglianza tra i due marchi oggetto del procedimento era tale da far credere al pubblico che la lettera “V” inserita in una “G” indicasse, comunque, le iniziali dello stilista Valentino Garavani.

Nonostante il marchio presunto contraffatto sia stato definito “forte” dai giudici di merito, in primo grado ed in appello, in quanto frutto di fantasia e dunque privo di aderenza concettuale con il prodotto contrassegnato, la Corte di Cassazione ha negato la confondibilità tra i segni in questione.

Secondo la Suprema Corte *“per i marchi forti la contraffazione imputabile al marchio successivo e simile non viene meno non solo quando le varianti o modificazioni siano lievi, ma neppure quando siano consistenti e rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell’identità sostanziale ovvero del nucleo*

ideologico espressivo che caratterizza l'attitudine individualizzante di quello anteriore".

In altre parole, quando, per effetto delle varianti o modificazioni, il nucleo ideologico espressivo proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e, cioè, non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio, anche se forte, di vietare ad un'altra l'uso di un segno simile ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa.

Nel caso di specie, la Corte, applicando il suddetto principio, ha stabilito che il marchio registrato dalla Florence Fashions era caratterizzato da una diversa composizione che lo rendeva del tutto differente rispetto al logo della società Valentino e, quindi, distinguibile *"non solo in una valutazione analitica, ma anche e soprattutto in una valutazione globale e sintetica"*, tenuto conto degli elementi salienti grafici e visivi, nonché della normale capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti in questione, ovvero di prodotti di lusso, che è doveva considerarsi selezionato ed avveduto.

Vicende analoghe hanno coinvolto la nota casa di moda Bulgari S.p.a. in merito all'utilizzo del patronimico *"Bulgari"* con l'aggiunta di altri elementi per la produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento ed accessori²⁰⁵.

Le società convenute si erano difese rilevando che l'indiscussa fama raggiunta da Bulgari dovesse ritenersi consolidata esclusivamente nel campo della gioielleria ed orologeria, ma non nel settore dell'abbigliamento. Esse, inoltre, affermavano di aver utilizzato il patronimico *"Bulgari"* quale cognome di uno dei principali soci e che l'apposizione di altri segni insieme al cognome era sufficiente a differenziare i marchi da quelli della più nota casa di moda.

Il Tribunale, dopo aver condotto un'attenta analisi dei marchi (nazionali, internazionali e comunitari) di cui la Bulgari è titolare, ha rilevato che molti di questi erano stati registrati anche per i prodotti di abbigliamento ed accessori; inoltre, l'incontestata fama del marchio *"Bulgari"* faceva sì che questo potesse beneficiare della tutela concessa ai marchi che godono di rinomanza, il cui ambito si estende anche a settori non affini.

²⁰⁵ Trib. Milano, 29 dicembre 2008, in *GADI*, 2009, pagg. 362-367 (caso *Bulgari S.p.a. e Bulgari Italia S.p.a. vs B.C. Collection S.r.l. e Bulgari Stefania s.n.c.*).

Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato che, nel caso in questione, l'utilizzo del patronimico "*Bulgari*", rappresentando il vero nucleo ideologico del marchio ed assumendo specifica rilevanza sul piano distintivo rispetto agli altri termini compresi nei marchi, era l'unico parametro determinante nella fase di acquisto.

I giudici hanno, quindi, ritenuto che l'utilizzo da parte delle società convenute del patronimico generava tra i consumatori un potenziale effetto confusorio e si traduceva per Bulgari in un indebito sfruttamento della rinomanza oltre che in un pericolo di svilimento del marchio e doveva, pertanto, considerarsi illecito.

La tutela del marchio patronimico rinomato non solo riguarda i casi in cui questo venga utilizzato da altri come marchio, ma anche come insegna, strumento che consente di identificare i locali in cui è svolta l'attività commerciale.

In forza del principio dell'unitarietà dei segni distintivi, sancito dall'art. 22 c.p.i., l'adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all'imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione ad altre funzioni distintive. Pertanto, il preuso di una denominazione come marchio va tutelato anche con riferimento ad un'utilizzazione in funzione diversa ed ulteriore, quale, ad esempio, di insegna, al fine di non creare nel pubblico un rischio di confusione o di associazione e, nel caso di marchio che gode di rinomanza, per evitare un indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del segno.

Questo principio ha trovato una conferma nella controversia insorta tra la Gianni Versace S.p.a. e la Versace gioielli s.a.s. relativamente all'uso del patronimico "*Versace*"²⁰⁶.

La nota casa di moda, titolare del marchio "*Gianni Versace*", protetto dal 1977 per numerose classi merceologiche (in particolare per la classe 25: abbigliamento e la classe 14: gioielleria), era venuta a conoscenza che un'altra società, la Versace gioielli s.a.s., utilizzava un'insegna assolutamente identica anche nel carattere topografico al marchio "*Gianni Versace*", oltre al nome a dominio www.versacegioielli.it.

Per tali motivi, lamentava di aver subito una contraffazione del proprio segno distintivo.

²⁰⁶ Trib. Catania, 22 dicembre 2011, in *GADI*, 2011, pagg. 1404-1414.

La società convenuta, in sua difesa, affermava il proprio diritto all'uso del patronimico in quanto cognome dei soci e precisava di non commercializzare prodotti con il proprio marchio o col marchio della società attrice, ma di utilizzare il segno “Versace” solo come insegna.

Il Tribunale ha riconosciuto che il marchio denominativo “Gianni Versace” o soltanto “Versace” era divenuto nel corso degli anni un marchio celebre, grazie anche alle numerose rassegne stampe a diffusione mondiale, dalle quali emergeva la notorietà a livello internazionale del marchio della maison italiana di alta moda. Il Collegio, ritenendo che il cuore del marchio fosse costituito dal nome “Versace”, ha sostenuto che l'utilizzo da parte della convenuta dello stesso patronimico come insegna, nonché nella pubblicità e nel sito web, peraltro con i medesimi caratteri di quello registrato dalla società attrice, costituisse una violazione dei diritti di esclusiva in capo all'attrice.

Inoltre, i giudici hanno affermato che la circostanza che i soci della s.a.s avessero uguale cognome non consentiva loro di fare uso dell'identico patronimico registrato dalla casa di moda, se non in funzione descrittiva dell'attività d'impresa, ma non certo in funzione distintiva.

In particolare, si è precisato che *“qualora un soggetto usi un'insegna uguale ad un marchio altrui famoso, questi realizzerà il risultato di agganciare il proprio segno distintivo alla notorietà che ha presso il pubblico il marchio altrui, sfruttando tale notorietà al fine di ottenere una visibilità presso il pubblico che non avrebbe avuto senza sfruttare il richiamo di un marchio notorio, così traendo illecitamente benefici evidenti in termini di visibilità presso il pubblico ed arrecando al contempo un pregiudizio al titolare del marchio anteriore per lo svilimento che ne potrebbe derivare”*.

Se è preclusa la possibilità di registrare come segno distintivo il proprio nome, qualora questo possa risultare confondibile con il marchio altrui, è opinione diffusa che sia lecita l'adozione di espressioni che enfatizzano l'utilizzo del patronimico come indicazione di paternità delle creazioni concepite dallo stilista. Una pronuncia interessante in materia è rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia del settembre del 2014 relativamente al patronimico “Zanotti”²⁰⁷.

²⁰⁷ Corte di Giustizia UE, 18 settembre 2014, cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P.

La sentenza muove dal ricorso proposto dalla Società Italiana Calzature S.p.a., titolare del marchio “Zanotti” (figura 27) per contrassegnare calzature, articoli di abbigliamento ed accessori, contro la Vicini S.p.a, che aveva presentato all’UAMI domanda di registrazione dei marchi “Giuseppe by Giuseppe Zanotti” e “Giuseppe Giuseppe Zanotti Design” (figure 28 e 29) per abiti, cappelleria e scarpe.



Figura 27



Figura 28



Figura 29

La Divisione di Opposizione accoglieva la domanda ma la Commissione di Ricorso annullava la decisione ritenendo che non sussistere il rischio di confusione tra i segni in conflitto. L’Italiana Calzature, decideva, quindi, di adire il Tribunale di primo Grado ma infruttuosamente, vedendosi respingere la propria impugnazione.

Veniva così fatto ricorso alla Corte di Giustizia.

La società attrice lamentava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che nei due marchi l’impressione complessiva fosse dominata dalla firma “Giuseppe”, sostenendo, al contrario, che fosse prevalente l’elemento denominativo “Zanotti” rispetto all’elemento grafico “Giuseppe” e dagli altri termini “by”, “Giuseppe” e “Design” e, pertanto, doveva affermarsi il rischio di confusione.

A sostegno delle proprie argomentazioni veniva richiamata la giurisprudenza comunitaria sui marchi complessi, in base alla quale, nei casi in cui un marchio sia composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono ritenuti maggiormente distintivi rispetto ai secondi, perché il consumatore fa più facilmente riferimento ai prodotti citando l'elemento denominativo che non descrivendo l'elemento figurativo del marchio.

La ricorrente, inoltre, citava dei precedenti che, in materia di marchi patronimici, avevano stabilito che il pubblico italiano, in caso di marchi composti dalla combinazione di un nome e di un cognome, tende ad attribuire maggiore carattere distintivo al cognome.

La Corte di Giustizia ha, tuttavia, respinto i ricorsi, chiarendo che il Tribunale aveva effettuato una corretta valutazione globale dei marchi in questione.

Si è affermato che la sussistenza del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Nella fattispecie in esame, il Tribunale aveva riconosciuto che gli elementi figurativi dei marchi richiesti erano visivamente dominanti e venivano immediatamente notati dal consumatore per le loro dimensioni, per il fatto di essere stilizzati e per essere collocati sopra gli elementi denominativi, i quali erano rappresentati da caratteri più piccoli e dovevano essere considerati secondari. Pertanto, *“correttamente il Tribunale ha affermato che sono proprio la posizione e le dimensioni di un elemento che consentono di considerarlo dominante nell'impressione globale prodotta da un marchio complesso”*.

Per quanto riguarda la contestazione della Italiana Calzature secondo cui in primo grado vi era stato un errore nel ritenere che il termine “Zanotti” non possedesse una posizione distintiva autonoma per il fatto che i marchi richiesti erano dominati dagli elementi grafici (le firme) e che la parola “Zanotti” era strettamente associata ai termini “Giuseppe”, “Design” e “by”, la Corte di Giustizia ha affermato che *“In un marchio composto, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come tale. La constatazione di una siffatta posizione può, infatti, fondarsi solo su un esame*

del complesso dei fattori pertinenti del caso di specie.”.

Il Tribunale aveva, dunque, giustamente rilevato che il termine “*Zanotti*” faceva parte dell’elemento denominativo, al quale bisognava riconoscere solo una funzione descrittiva, di indicazione dello stilista che aveva ideato i prodotti e, di conseguenza, non poteva dirsi esistente alcun rischio di confusione.

Dalla sentenza qui citata emerge che non è sempre vero che l’apposizione del nome sul prodotto sia da ritenersi illecita. L’uso del patronimico configgente con un anteriore marchio registrato identico deve essere consentito qualora ciò avvenga solo a scopo informativo della paternità stilistica, mediante espressioni italiani o inglesi del tipo “*disegnato da...*” o “*created by...*” o semplicemente “*by*”. Si tratta di dizioni che contribuiscono ad allontanare il marchio successivo da quello anteriore sul piano del confronto dei segni, con la conseguenza di escludere la contraffazione.

CAPITOLO IV

LA CONTRAFFAZIONE SUL WEB: LE SFIDE DI INTERNET AL SISTEMA DELLA MODA

Sommario: 1. La contraffazione in Internet: dal *domain grabbing* all'uso come *meta-tag* o *adword* fino ai rischi dei *social network*. – 2. Il fenomeno del *domain grabbing* o *cybersquatting*. – 3. I *meta-tag*. – 4. Il *keyword advertising*: la responsabilità dell'inserzionista, del motore di ricerca e del gestore del mercato elettronico. – 5. I *social network* ed il loro ruolo nella contraffazione del *fashion*. – 6. La giurisdizione e la competenza.

1. La contraffazione in Internet: dal *domain grabbing* all'uso come *meta-tag* o *adword* fino ai rischi dei *social network*.

La progressiva espansione di Internet quale strumento per la divulgazione e la contestuale ricerca di informazioni ha determinato un aumento esponenziale dei problemi legati all'abusivo utilizzo dei segni distintivi delle imprese, in ragione del quale è possibile parlare di “*nuove pratiche confusorie nella rete*”²⁰⁸.

Accanto alle ipotesi più tradizionali quali il c.d. *cybersquatting* o *domain grabbing* sono, infatti, andate delineandosi forme di contraffazione dei marchi rinomati per certi versi meno palesi ed evidenti, ma ugualmente lesive dei diritti di esclusiva del titolare, quali l'adozione dell'altrui marchio rinomato come *meta-tag* o come *adword* oppure come *username* sui *social network*.

Dottrina e giurisprudenza hanno riscontrato in queste forme di uso *online* di marchi identici o simili all'altrui marchio rinomato ipotesi di indebito vantaggio o di pregiudizio alla notorietà ed alla capacità distintiva²⁰⁹.

²⁰⁸ TREVISAN & CUONZO, *Proprietà Industriale, Intellettuale e IT*, Ipsoa, Milano, 2013, pag. 247.

²⁰⁹ “In particolare, le modalità di approccio ai siti, sia che avvengano digitando direttamente il domain name, sia che passino attraverso links o motori di ricerca, possono comportare ipotesi di

La contraffazione a mezzo della rete Internet produce nel campo della moda conseguenze particolarmente devastanti, con danni di estrema gravità sia per i titolari dei diritti di proprietà industriale violati, sia per l'affidabilità delle transazioni e per la libertà di determinazione delle scelte dei consumatori, nonché per la loro sicurezza e la loro salute che la contraffazione mette spesso in pericolo, poiché i falsi sono anche pericolosi perché vengono realizzati in modo non conforme alle prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti.

Questo problema ha assunto certamente un rilievo che non poteva essere previsto al momento dell'adozione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e nemmeno in quello dell'attuazione di essa nel nostro Paese, operata con il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, emanato in forza della delega conferita al Governo dalla L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001), che non ha colto tutte le opportunità offerte dalla Direttiva per delineare una soluzione equilibrata al problema della responsabilità dei soggetti operanti su Internet, dai *pure players* agli *Internet service providers*, e più in generale dei fornitori di servizi via web.

Ciò nonostante la giurisprudenza, ed in particolare quella comunitaria, ma anche alcune significative pronunce nazionali, hanno delineato, se non ancora dai confini precisi, certamente delle linee guida, per determinare i limiti della responsabilità degli attori del commercio elettronico, coordinando le norme della citata Direttiva 2000/31/CE con quelle della Direttiva sui marchi (Direttiva 89/104/CEE, ora divenuta la Direttiva 2008/95/CE) e del Regolamento sul marchio comunitario (Regolamento 40/94/CE ora nella versione del Regolamento 207/2009/CE).

Sulla rete Internet, a fianco delle forme di mercato parallelo, che mettono in difficoltà i sistemi distributivi dei prodotti originali, particolarmente insidiose per la moda ed i *luxury goods*, mediante l'abbondante offerta di falsi spacciati come prodotti autentici che la rete facilita attraverso il sostanziale anonimato, vi sono le

initial confusion, ossia della confusione che si manifesta solo in una prima fase dell'approccio al prodotto o al servizio (nel nostro caso al sito) contraddistinto dal segno dell'imitatore; ovvero possono indurre i navigatori ad instaurare comunque collegamenti (non confusori) tra il domain name e il segno distintivo ad esso simile. Anche in queste ipotesi si verifica quindi una alterazione del processo decisionale dell'utente, a causa delle associazioni mentali che si vengono comunque a creare, e quindi di una interferenza, se non con la funzione distintiva del segno imitato, certamente con la più generale funzione di esso come strumento di comunicazione o portatore di un messaggio." GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001, pagg. 41-42.

forme di “agganciamento” a favore di prodotti o servizi dichiaratamente diversi da quelli autentici, ma comunque offerti in vendita attraverso strumenti di richiamo parassitario alla celebrità dei marchi più famosi.

Ovviamente *fashion* e lusso, caratterizzati proprio dal fortissimo valore simbolico dei loro segni distintivi – marchi e non solo: si pensi allo stile di molti dei nostri *creatori del gusto e della moda* – sono i candidati ideali ad essere la vittima di queste operazioni.

In entrambi i casi oggi non si dubita dell’illiceità di queste condotte: dal varo della prima Direttiva comunitaria sui marchi d’impresa, nel 1988, si è progressivamente affermata la concezione della contraffazione come comprensiva di ogni forma di parassitismo ed i successivi interventi normativi succedutisi nel corso degli anni hanno provveduto all’adeguamento dei diversi strumenti giuridici, sostanziali e processuali, per contrastarla efficacemente, prendendo progressivamente atto della circostanza che, nel mercato attuale il pericolo di confusione è sempre più una realtà del passato, o comunque una realtà riguardante i marchi meno famosi, mentre le “nuove frontiere” della contraffazione, e quindi anche della protezione dei segni distintivi più famosi (e tali sono pressoché tutte quelle del mondo del *fashion* e dei *luxury goods*), riguardano piuttosto le forme di sfruttamento parassitario del “valore di comunicazione” di questi segni da parte di terzi non autorizzati.

Ed Internet, che è il cuore della comunicazione del mondo d’oggi, è stato infatti anche il primo banco di prova e l’avanguardia di questa nuova e più concreta protezione dei marchi.

Tuttavia, il carattere aterritoriale del rete, che consente l’accessibilità ad ogni sito Internet da tutto il Mondo, pone problemi dal punto di vista processuale. Quando la contraffazione è via web può risultare difficile determinare la giurisdizione e la competenza in base al criterio del *forum commissi delicti*.

Infatti, si potrebbe ritenere che, data la potenzialità diffusiva di Internet, il luogo in cui si verifica l’evento dannoso coincida con tutti i luoghi in cui si è verificata una turbativa di mercato.

Ma un’interpretazione siffatta, che si risolve nel rafforzare la posizione di chi si protesta vittima (a torto o a ragione) di un atto contraffattivo, pare estranea alla

ratio ed alla natura processuale delle norme che regolano la giurisdizione e la competenza.

È preferibile, invece, ritenere che il luogo di commissione del fatto debba essere individuato nel luogo in cui i dati sono stati immessi in rete. Questa interpretazione è, infatti, più coerente con la logica sottesa al criterio speciale del *forum commissi delicti*, che è stata ravvisata nella necessità di una buona amministrazione della giustizia e di una migliore gestione delle controversie, in modo da far sì che la giurisdizione e la competenza vengano radicate in capo al giudice più vicino ai fatti.

2. Il fenomeno del *domain grabbing* o *cybersquatting*.

Il *domain name* è un indirizzo telematico, costituito da nomi, parole, numeri o loro combinazioni, che, attraverso un apposito software (DNS, *Domain Name System*), è automaticamente convertito nell'indirizzo IP corrispondente, l'unico linguaggio comprensibile da parte dell'elaboratore.

Tuttavia, l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente afferma che il *domain name*, oltre ad essere un indirizzo telematico, ha anche una funzione distintiva al pari del marchio e dei segni distintivi d'impresa²¹⁰.

²¹⁰ In dottrina, VARI, *La natura giuridica dei nomi a dominio*, CEDAM, Padova, 2001, pagg. 75 ss; BONOMO, *Il nome a dominio e relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, I, pag. 247. In giurisprudenza, “*I domain names non possono ritenersi semplici indirizzi, ma, assolvendo ad una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito (nel senso che concorrono all'identificazione del medesimo e dei prodotti e servizi commerciali offerti al pubblico a mezzo di interconnessione di reti) sono veri e propri segni distintivi dell'impresa*” Trib. Reggio Emilia, 30 maggio 2000; “*Il nome del sito a seconda delle circostanze del caso, potrà essere un mero indirizzo o numero di telefono informatico (per quanto scelto capricciosamente dall'utente), individuativo di un dato hardware della rete, oppure in relazione al contenuto ed alla configurazione del sito, potrà, invece, avere un senso applicare la normativa sui marchi equiparandolo ad un marchio di impresa*” Trib. Modena, 28 luglio 2000; “*Non può, difatti, ragionevolmente disconoscersi che l'avvalersi nella rete Internet di un «indirizzo» già utilizzato legittimamente da terzi per contraddistinguere la propria impresa riveste i caratteri di un comportamento idoneo ad ingenerare confusione presso gli utenti. È in altri termini, indiscutibile che l'utilizzo come domain name di un marchio in precedenza registrato da altri viola i diritti del titolare di quel marchio perché comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio stesso, sfruttando la notorietà del segno e ricavandone un indebito vantaggio.*” Trib. Siracusa, 23 marzo 2001.

Questa funzione è stata definitivamente sancita dal legislatore nel 2005 con l'emanazione del Codice della Proprietà Industriale, che ha considerato i nomi a dominio segni distintivi autonomi con l'equiparazione, mediante il principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 c.p.i., dei nomi a dominio ai segni distintivi.

I *domain names* costituiscono poi diritti di proprietà industriale c.d. “non titolati”, rientrando nella categoria dei “*segni distintivi diversi dal marchio registrato*” di cui all'art. 2.4 c.p.i. Ciò in quanto la registrazione presso la Registration Authority non ha natura di accertamento costitutivo, ma soltanto tecnica.

Uno dei primi fenomeni di contraffazione *online* dei marchi famosi è rappresentato dal c.d. *cybersquatting* o *domain grabbing*, che consiste nella registrazione di *domain names* corrispondenti a segni distintivi o nomi altrui, generalmente celebri o rinomati, effettuata in mala fede al fine di sfruttarne la notorietà o recare danno al titolare del diritto di esclusiva o trarne un profitto. Registrando abusivamente come nome a dominio il marchio notorio altrui, il c.d. *cybersquatter* approfitta della rinomanza dell'altrui marchio e cagiona un danno grave all'avente diritto, che non potrà registrare il proprio *domain name*, essendo tecnicamente impossibile, in base al principio del *first come first served*, che esistano nel web due nomi di dominio identici. Inoltre il *cybersquatter* può realizzare un consistente guadagno offrendo o rivendendo²¹¹ il dominio web al titolare del marchio.

Questa pratica, diffusissima negli Stati Uniti sul finire degli anni Novanta, ha avuto un notevole sviluppo anche in Europa ed in Italia, quando, con l'avvento di Internet e la messa a disposizione da parte della *International Assigned Number Authority* (IANA) dei primi *generic top level domain* (gTLD o domini di primo livello generici²¹²), si verificò un vero e proprio accaparramento di nomi di

²¹¹ La registrazione di un nome a dominio ha la durata di un anno dalla data di acquisto e deve essere rinnovata dietro pagamento di un canone. Se il legittimo proprietario dimentica di effettuare il pagamento, il *cybersquatter* può acquisirlo e cercare di rivendere il dominio web al precedente titolare che avrà tutto l'interesse economico nel conservare lo stesso indirizzo per essere raggiunto dai propri utenti su Internet. Tra i *cybersquatters* c'è anche chi utilizza dei programmi sviluppati *ad hoc* per scandagliare la rete ed i registri web alla ricerca di domini in scadenza.

²¹² Primi fra tutti il “.com”, “.net”, “.org.” e “.info”. I gTLDs distinguono in linea di massima per il settore di operatività e dunque, ad esempio, “.com” si usa per le attività commerciali e “.org” per le organizzazioni no profit.

dominio corrispondenti a marchi altrui e a nomi di personaggi famosi allo scopo di lucrare sul loro trasferimento ai legittimi titolari.

Gli Stati Uniti sono stati il primo Paese ad occuparsi della lotta al fenomeno con una legislazione *ad hoc*. Si tratta dell'*Anticybersquatting Consumer Protection Act*, entrato in vigore il 29 novembre 1999.

In Italia, in assenza di una disciplina specifica, la giurisprudenza prevalente ha fatto ricorso innanzitutto alla normativa relativa al diritto al nome: l'art. 7 c.c. prevede che *“La persona alla quale si contesti l’uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia può chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.”*. Si è inoltre richiamata la normativa sui marchi e sui segni distintivi, in particolare gli artt. 12 e 20 c.p.i., nonché l'art. 22 c.p.i. che afferma il principio di unitarietà dei segni distintivi, estendendo anche all'adozione come *“nome di dominio di un sito usato nell'attività economica”* il diritto del titolare del marchio rinomato di vietarne l'uso per prodotti o servizi anche non affini, qualora l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi²¹³.

La giurisprudenza nazionale si è espressa in più occasioni in tema di conflitto tra un marchio rinomato anteriore ed un *domain name* posteriore, affermando la sussistenza della contraffazione anche sulla base delle norme a tutela del marchio che gode di rinomanza contro l'indebito vantaggio ed il pregiudizio.

Merita ricordare il caso che ha coinvolto il celebre stilista Giorgio Armani, titolare del marchio *“Armani”*, universalmente riconosciuto come marchio supernotorio

²¹³ L'art. 22 c.p.i. è stato modificato nel 2010. Le parole *“di un sito usato nell'attività economica”* sono state sostituite alla parola *“aziendale”* dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131. La precedente espressione *“nome dominio aziendale”* era interpretata nel senso di vietare l'uso del nome a dominio identico o simile al marchio altrui solo nel caso in cui il sito contraddistinto dal dominio fosse utilizzato nell'ambito di un'attività esercitata da un soggetto qualificato come imprenditore. Con questa modifica si è chiarito che la tutela garantita dall'art. 22 c.p.i. riguarda tutti i casi in cui un segno è utilizzato per finalità economiche, anche al di fuori di una attività di impresa. Per una prima riflessione sulle novità apportate in tema di nomi a dominio dalla riforma del 2010, GALLI, *I nomi a dominio «di siti usati nell'attività economica»*, in GALLI (a cura di) *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, Ipsoa, Milano, 2010, pagg. 36 ss. dove l'Autore precisa che la scelta di sostituire l'espressione *“aziendali”* con *“siti usati nell'attività economica”* significa che ci si può trovare di fronte alla violazione di segni distintivi altrui da parte di nomi a dominio o di segni usati nei siti web anche di soggetti non imprenditori, se tale uso è dotato di valenza economica.

per contrassegnare capi di abbigliamento, accessori, profumi, occhiali, orologi e prodotti di pelletteria²¹⁴.

La società Giorgio Armani S.p.a., nell'eseguire i controlli preliminari alla richiesta di registrazione del *domain name* "armani.it", era venuta a conoscenza del fatto che tale dominio era già stato registrato da Luca Armani, titolare di un timbrificio, per contraddistinguere il proprio sito Internet ed utilizzarlo per la vendita di timbri.

La casa di moda adiva, pertanto, il Tribunale di Bergamo affermando che l'utilizzo del *domain name* "armani.it" da parte del Timbrificio era idoneo ad ingenerare nel pubblico confusione. Si diceva che l'utente di Internet, nel reperire nel database che raccoglieva tutti i domini depositati il *domain name* "armani.it" sarebbe stato indotto a credere che tale sito appartenesse alla Giorgio Armani S.p.a. e che, analogamente, il consumatore che avesse voluto ricercare il sito della maison italiana avrebbe senz'altro digitato il *domain name* "armani.it", ipotizzandone la coincidenza con il famoso marchio.

Inoltre si rilevava che, dal confronto della data di registrazione del marchio "Armani" con la data di registrazione del Timbrificio Armani nel registro delle ditte, doveva concludersi i diritti della Giorgio Armani S.p.a. erano anteriori a quelli della parte convenuta.

Era dunque ravvisabile un pregiudizio per la casa di moda per la perdita di tutti quegli utenti meno esperti della rete Internet che limitavano la propria ricerca al dominio "armani.it".

Il comportamento del convenuto doveva, pertanto, considerarsi illecito in forza dell'art. 2598 c.c., in quanto idoneo a creare confusione, nonché degli artt. 1 e 13 l.m. (oggi artt. 20 e 21 c.p.i.), dal momento che sussistevano le condizioni dell'indebito vantaggio e del pregiudizio.

La parte convenuta contestava la qualificazione del *domain name* come segno distintivo, dichiarava di non aver in alcun modo contraffatto il marchio "Armani" in quanto si era limitata a dare il proprio cognome al proprio indirizzo Internet e che non esisteva alcun pericolo di confusione data la diversità dei prodotti.

Il Tribunale, nella prima parte della sentenza, ha descritto le tre componenti che

²¹⁴ Trib. Bergamo, 3 marzo 2003, n. 5286.

costituiscono un nome a dominio: quella iniziale comune a quasi tutti i nomi (www), quella centrale individualizzante e quella finale, ossia la c.d. estensione (com, net, org, edu, gov, it). Si è detto che la funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità, mentre la funzione distintiva si concentra nella parte centrale, con la conseguenza che, ove si tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo d'impresa e dei prodotti e servizi della stessa. In questa ipotesi il *domain name* è suscettibile di entrare in conflitto con altri segni distintivi, ponendosi di conseguenza i problemi tipici dei segni distintivi e delle condizioni di tutelabilità degli stessi.

Il Tribunale è così giunto alla conclusione che, essendo questa la funzione del nome a dominio e mancando una legislazione specifica in materia, doveva ritenersi applicabile la disciplina dei marchi registrati. Ne è derivato che *“l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione”*.

I giudici hanno proseguito osservando che la qualificazione del marchio “Armani” come marchio registrato che gode di rinomanza comportava che il titolare beneficiasse della tutela ampliata che esorbita cioè dal limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo egli vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l'uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi ad esso pregiudizio.

I requisiti richiesti dalla legge (art. 1.1 lett. c) l.m., oggi art. 20.1 lett. c) c.p.i.) ricorrevano tutti nel caso di specie.

In primo luogo, il nome a dominio “armani.it” era identico al marchio “Armani”.

Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, si è detto che *“l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è*

entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonché valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente Internet che desideri reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio "armani.it" trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità, guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastissimo numero di utenti Internet."

Ma i giudici hanno rinvenuto nel caso di specie anche un pregiudizio dal momento che, in forza del principio del *first come first served*, che esclude che ci possano essere identici nomi a dominio, il titolare del marchio che sia stato registrato da altri come *domain name* non può utilizzare il proprio segno distintivo come nome a dominio. Secondo il Tribunale la privazione di questa facoltà rappresentava un indiscutibile pregiudizio per la casa di moda che non poteva presentarsi sulla rete Internet attraverso il marchio celebre che costituiva un forte richiamo per un elevatissimo numero di consumatori, con conseguente perdita di tutti quegli utenti meno esperti che limitavano la propria ricerca al dominio "armani.it".

Inoltre il pregiudizio era ravvisabile anche sotto il profilo dell'annacquamento del celebre segno in quanto *"utilizzato in associazione alla vendita di timbri e targhe, viene a perdere la sua unicità sul mercato e per essa la forza di identificazione con i prodotti del celebre stilista, con conseguente indebolimento del carattere distintivo del marchio stesso"*.

Il Tribunale non ha, invece, condiviso l'eccezione del convenuto che giustificava il proprio comportamento alla luce dell'art. 1-*bis* l.m. (oggi art. 21 c.p.i.), che consentiva al terzo di utilizzare nell'attività economica il proprio nome ed indirizzo, anche se coincidente con il marchio altrui. A tale proposito si è osservato che tale uso doveva avvenire non in funzione di marchio ma solo in funzione descrittiva; viceversa al nome a dominio doveva essere riconosciuta la funzione di identificazione dell'attività economica e dei relativi prodotti e servizi.

Il fatto, poi, che il convenuto avesse registrato come *domain name* la sola parola “*armani*”, in luogo di quella corrispondente alla ditta da lui prescelta “*Armani Luca*”, confermava che di tale parola si faceva un utilizzo non conforme ai principi di correttezza professionale, stante l’assenza di ogni doverosa aggiunta così da differenziare il proprio dominio dal celebre marchio di moda.

Per tutto quanto esposto, il Tribunale ha concluso affermando che la registrazione e l'utilizzo come nome a dominio della parola “*armani*” da parte del convenuto, per accedere al sito ove erano posti in vendita timbri, costituiva un’ipotesi di contraffazione del marchio di cui era titolare la parte attrice e, dunque, ne veniva ordinata la cancellazione. Si dichiarava poi che la Giorgio Armani S.p.a., in quanto titolare del marchio “*Armani*”, poteva vietare al convenuto l’impiego nell’attività economica come nome a dominio del suo patronimico “*armani*”, ove non accompagnato da elementi idonei a differenziarlo dal marchio della maison.

Dall’anno in cui è stata pronunciata la sentenza dal Tribunale di Bergamo (era il 2003), il fenomeno del *cybersquatting* si è diffuso sempre più ed oggi sono numerose le case di moda che hanno cercato di contrastarlo creando una task force operante nei mercati offline per proteggere il proprio pubblico di riferimento.

Tra queste ricordiamo il famoso brand Diesel, da lungo tempo impegnato nella battaglia contro l’attività illegale di appropriazione di nomi a dominio corrispondenti a marchi famosi.

La stessa Corte Federale di New York nel gennaio del 2016 ha accolto la richiesta dello stilista veneto di condanna di 83 siti, in capo a nove titolari, che creavano la falsa impressione di essere autorizzati a vendere capi di Diesel, utilizzando il nome del marchio nel dominio. In questo modo erano riusciti a vendere migliaia di prodotti contraffatti. La Corte americana ha ordinato la cessazione di ogni ulteriore commercio illegale, incluso l’impiego del marchio registrato “*Diesel*”, nonché il trasferimento a Diesel o la cancellazione dei domini incriminati e la distruzione dei capi contraffatti.

Come dichiarato da Renzo Rosso, fondatore dell’azienda di abbigliamento, in un’intervista alla stampa “*Abbiamo vinto un’altra grande battaglia ma la guerra non è finita. Il mercato online è un’opportunità incredibile per tutti i brand ... Ma oltre alle opportunità ci sono anche grandi rischi: ogni giorno ci sono nuove sfide*

e contrastare gli attacchi richiede un impegno costante, che deve essere adempiuto per il marchio ed i consumatori.”.

3. I *meta-tag*.

Un'ulteriore ipotesi di contraffazione di marchi rinomati *online* che è andata delineandosi con lo sviluppo di Internet e che rappresenta una forma di contraffazione del marchio famoso altrui più indiretta o, per meglio dire, nascosta, non essendo immediatamente percepibile dal consumatore²¹⁵, consiste nell'uso del marchio rinomato altrui come *meta-tag*.

I *meta-tag* o metadati sono parole chiave, codificate nel linguaggio della rete – HTML – e non immediatamente visibili sulla pagina web, che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sul web.

Tramite il *meta-tag* il creatore di un sito può sia descrivere il contenuto ed il servizio offerto, sia inserire parole chiave idonee a renderlo maggiormente visibile nelle ricerche *online* tramite motori di ricerca. In pratica, il *meta-tag* consente al motore di ricerca di associare la pagina di un sito con la parola o le parole che il navigatore digita nel campo di ricerca.

L'adozione come *meta-tag* di un marchio consentirà al sito di comparire nei risultati dell'utente che ha effettuato la ricerca sulla base di tale marchio, normalmente perché interessato ad acquistare *online* i beni da esso contrassegnati o ad avere comunque informazioni su di essi.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'uso del marchio altrui nei *meta-tag* costituisce, oltre che una pratica di concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale, una nuova ipotesi di contraffazione. Sebbene nella fattispecie il marchio rinomato non venga apposto sui prodotti e

²¹⁵ SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in (a cura di) VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pag. 412, che rileva come questa in fattispecie, sebbene “il segno del terzo non sia immediatamente percepibile dal consumatore (lo è solo il sito “richiamato”) tuttavia il suo impiego è uno strumento per interferire con le funzioni protette del marchio e con gli interessi del suo titolare.”.

non identifichi alcun servizio, esso viene utilizzato allo scopo di richiamare tali beni e deviare gli utenti verso il proprio sito²¹⁶.

In questo modo si determina una lesione della certezza dell'indicazione d'origine e della provenienza dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal segno ed un effetto confusorio sul pubblico.

La semplice associazione del marchio altrui con quello del titolare del sito è idonea a pregiudicare sia la capacità distintiva del segno sia la sua notorietà per la perdita di valore che deriva dall'essere accostato ad un marchio di minor valore o a messaggi negativi e distorsivi.

Inoltre, l'utilizzatore trae un indebito vantaggio nello sfruttare parassitariamente la notorietà del segno distintivo altrui perché il suo sito godrà sul motore di ricerca di una maggiore visibilità e raggiungibilità, per la migliore posizione tra i risultati, e di un maggior numero di accessi, con un conseguente sviamento della clientela a danno del titolare del marchio rinomato.

Si deve però considerare che non tutti gli usi di *meta-tag* di marchi rinomati altrui sono illeciti.

Sono ritenuti leciti gli usi effettuati a fini descrittivi da parte di terzi, come i rivenditori di prodotti originali o di pezzi di ricambio o i riparatori indipendenti che inseriscono sul proprio sito i relativi marchi come *meta-tag*. Questi usi del marchio altrui potranno beneficiare dell'esimente di cui all'art. 21 comma 1 c.p.i. se conformi alla correttezza professionale e se non si traducono nel tentativo di un indebito agganciamento alla rinomanza del marchio, come ad esempio potrebbe avvenire allorché il titolare del sito suscita nell'utente l'impressione di appartenere, contrariamente al vero, alla rete ufficiale di distribuzione o di assistenza del titolare del segno.

Parte della dottrina è, inoltre, propensa ad ammettere una funzione pubblicitaria

²¹⁶ Osserva giustamente Tosi che “i «*meta-tag*», pur non visibili, svolg(o)no una funzione identificativa a livello interno, in via indiretta idonea ad influenzare la scelta del consumatore utente. È vero che il marchio o il nome altrui non viene posto esternamente e quindi tecnicamente sembrerebbe non sussistere alcuna violazione; tuttavia, nel momento in cui l'utente ricorre ai motori di ricerca la funzione distintiva del «*meta-tag*», apparentemente inesistente, giunge ad esteriorizzarsi assumendo un evidente valore lesivo del diritto esclusivo di marchio («*invisible trademark infringement*»), in violazione dell'art. 21.2 CPI che introduce un vero e proprio statuto di non decettività del marchio.” TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all'innovativo “keyword” marketing confusorio*, in Riv. Dir. Ind., 2009, II, pag. 395.

dei *meta-tag*, ritenendo che l'uso strumentale di questi potrebbe rappresentare un caso di pubblicità ingannevole²¹⁷, definita dall'art. 2 del D.lgs. 145/2007 come *“qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente”*.

Secondo altra parte della dottrina si potrebbe invece parlare di pubblicità occulta, in quanto il consumatore si troverebbe dinnanzi ad un prodotto o servizio che non cercava, non pensando e non rendendosi conto, dunque, di ricevere un messaggio promozionale e di subirne o meno l'influenza nella sua scelta di uso del bene o del servizio stesso.

I sostenitori di questa tesi argomentano sulla base dell'art. 1 del D.Lgs 145/2007, dove al comma 2 si precisa che *“La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.”*.

Questa opinione non è, però, accolta all'unanimità, sostenendo taluni che *“il concetto di «nascosto» nel caso dei meta-tag è parzialmente diverso, poiché non porta con sé l'idea dell'ingannevolezza. Il meta-tag, infatti, è nascosto nel senso letterale del termine, e non camuffato”*²¹⁸.

4. Il *keyword advertising*: la responsabilità dell'inserzionista, del motore di ricerca e del gestore del mercato elettronico.

Il dibattito in materia di contraffazione *online* dei marchi che godono di rinomanza si è concentrato sull'uso di marchi celebri altrui nei *link* sponsorizzati a pagamento sui motori di ricerca, cioè sul c.d. *keyword advertising* (o servizio di posizionamento a pagamento).

²¹⁷ TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet*, 2008, pag. 307; SCIAUDONE, *L'uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 205-206.

²¹⁸ CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano*, in *Corr. Giur.*, 2001, pag. 1090.

Si tratta di un sistema che viene qualificato come “*un caso particolare di uso come meta-tag di un marchio altrui*”²¹⁹ dal momento che attraverso tale servizio si determina una “forzatura” della ricerca che dà esiti diversi rispetto alla ricerca naturale, posto che, inserendo la *keyword*, il *link* pubblicitario dell’inserzionista appare tra i risultati della ricerca privilegiata.

Questo metodo promozionale si basa sull’uso di *link* sponsorizzati dagli inserzionisti, accompagnati da un breve messaggio pubblicitario, che appaiono nell’apposita sezione del motore di ricerca (tipicamente alla destra, in epigrafe o in calce ed aventi un colore o un carattere diverso che dovrebbe evidenziarne l’indole pubblicitaria) ogni volta che l’utente digita una parola chiave (*keyword*) specifica per la ricerca. Tale servizio non è gratuito ma ha un costo per accesso (*click*) che viene applicato ogni volta che un utente accede al sito tramite tale collegamento (c.d. *pay per click*).

Il servizio c.d. *Adwords* di Google, che rappresenta il più famoso sistema di *keyword advertising*, così come in generale le tecniche di marketing telematico che si basano sull’uso di *link* sponsorizzati adottati da altri motori di ricerca, sono di per sé leciti.

Questo sistema pubblicitario rischia evidentemente di provocare conflitti con i diritti della proprietà industriale altrui nel caso in cui, ad esempio, un inserzionista scelga come *keyword* una parola uguale o simile al marchio altrui, a prescindere che tale soggetto inserisca poi realmente il marchio in questione nel suo sito o nella pubblicità dello stesso.

La giurisprudenza nazionale e comunitaria si è interrogata in quali ipotesi ed entro

²¹⁹ TREVISAN & CUONZO, *Proprietà Industriale, Intellettuale e IT*, cit., pag. 250. In senso parzialmente contrario, SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword*, in *Dir. inf.*, 2010, n. 4-5, pagg. 731 ss., che sottolinea come il *keyword advertising* e l’uso come *meta-tag* abbiano in comune solo l’uso di parole chiave da parte dei motori di ricerca nell’esecuzione delle operazioni richieste dagli utenti. Quanto alle differenze l’Autore ne individua due, l’una consistente nel fatto che i *meta-tag* sono inseriti surrettiziamente nel codice HTML delle pagine web, restando invisibili agli utenti, mentre i sistemi di *keyword advertising* rendono di norma palese l’associazione tra la parola chiave ed il collegamento al *link* sponsorizzato, l’altra consistente nell’alterazione dei risultati della ricerca naturale, poiché i siti “*meta-tagati*” compaiono tra i risultati ingenerando nell’utente un rischio concreto di confusione almeno in termini di *pre-sale* o *initial-confusion*, mentre gli annunci pubblicitari sono inseriti in una diversa posizione nel contesto della pagina. Anche MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 474, sottolinea come la digitazione da parte dell’utente della parola chiave sul motore di ricerca attiva la visualizzazione dell’annuncio pubblicitario “*senza influenzare in alcun modo i risultati della ricerca*”.

quali limiti l'uso del marchio altrui in un servizio di *keyword advertising* costituisca contraffazione di marchio da parte dell'inserzionista e del motore di ricerca che fornisce il servizio.

La Corte di Giustizia si è occupata delle problematiche afferenti ai servizi di posizionamento a pagamento nel famoso caso *Google France*, nel quale è stata chiamata a pronunciarsi dalla Cour de Cassation francese su una serie di questioni pregiudiziali relative al diritto del titolare, ai sensi degli artt. 5.1 lett. *a)* e *b)* e 5.2 della Direttiva 89/104/CEE (oggi Direttiva 08/95/CE) e dell'art. 9.1 lett. *a)*, *b)* e *c)* del Regolamento sul marchio comunitario 40/94 (oggi RMC 207/09) di vietare a terzi l'utilizzo, nell'ambito di un servizio di *keyword advertising* offerto da un motore di ricerca, come quello *Adwords* di *Google*, di una parola chiave identica o simile al proprio marchio, al fine di fare pubblicità ai propri prodotti o servizi, siano essi identici, affini o non affini a quelli per i quali il marchio è registrato²²⁰.

La Cour de Cassation aveva sottoposto alla Corte di Giustizia tre distinti rinvii pregiudiziali nascenti da tre diverse cause per contraffazione che avevano visto contrapposte, rispetto a *Google France*, la società *Louis Vuitton*, nota casa di moda francese (C-236/08), le società *Viaticom* e *Luteciel*, rispettivamente agenzia di viaggi e prestatore di servizi informatici per conto di tale agenzia (C-237/08) e il *Centre national de recherche en relations humaines*, la società *Tiger* ed i sig.ri *Thonet* e *Raboin* quali agenzie matrimoniali (C-238/08) in ordine alla visualizzazione su Internet di *link* pubblicitari a partire da parole chiave corrispondenti ai rispettivi marchi d'impresa.

In particolare, relativamente alla prima causa, la *Vuitton* denunciava il fatto che, utilizzando il motore di ricerca della *Google*, l'inserimento da parte degli utenti di Internet dei termini costituenti i marchi “*Vuitton*”, “*Louis Vuitton*” e “*LV*” faceva apparire, nella rubrica dei *link* sponsorizzati, alcuni annunci verso siti che offrivano imitazioni dei prodotti della maison francese. Era stato inoltre accertato che *Google* consentiva agli inserzionisti di selezionare parole chiave non solo corrispondenti ai marchi della *Vuitton*, ma anche tali parole associate ad espressioni quali “imitazione” e “copia”.

La *Vuitton* aveva di conseguenza citato in giudizio la *Google France* al fine di far

²²⁰ Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08.

accertare che questa aveva arrecato un pregiudizio ai suoi marchi. Il motore di ricerca era stato condannato per contraffazione sia in primo che in secondo grado ed aveva, quindi, proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte decideva, in tale contesto, di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché questa potesse chiarire il significato da attribuire ad alcune norme comunitarie.

La Corte ha iniziato con l'interpretazione degli artt. 5.1 lett. *a*) della Direttiva e 9.1 lett. *a*) RMC che disciplinano le ipotesi di contraffazione attraverso l'uso di marchi identici per contraddistinguere prodotti identici²²¹, indicando tre condizioni ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni: 1) l'uso nel commercio; 2) l'uso per prodotti o servizi; 3) l'uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio.

Quanto al punto primo, i giudici hanno affermato che l'uso avviene “*nel commercio*” se si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico e non nell'ambito privato. Pertanto, mentre l'inserzionista che acquista il servizio di posizionamento e sceglie come parola chiave un segno identico o simile ad un marchio altrui per indirizzare l'utente verso il sito sul quale egli offre in vendita i propri prodotti o servizi fa senz'altro un uso del marchio altrui nel contesto delle proprie attività commerciali, il prestatore del servizio di posizionamento, invece, pur svolgendo un'attività commerciale, quando memorizza per conto dei propri clienti parole chiave corrispondenti a marchi altrui ed organizza, a partire da questi ultimi, la visualizzazione degli annunci pubblicitari, pur percependo un compenso dai propri clienti per questo servizio, non fa egli stesso uso “*nel commercio*” di tali segni ai sensi della Direttiva e del Regolamento.

Ne consegue che la violazione delle funzioni di marchio deve essere esaminata solo in relazione alla figura dell'inserzionista.

²²¹ Poiché nelle cause principali l'impiego come parole chiave di segni corrispondenti a marchi altrui aveva per oggetto e per effetto di determinare la visualizzazione di *link* pubblicitari verso siti che offrivano prodotti o servizi identici a quelli per i quali i marchi erano registrati, e cioè, rispettivamente, prodotti di pelletteria, servizi relativi all'organizzazione di viaggi e servizi di agenzia matrimoniale, la Corte ha limitato l'esame delle questioni pregiudiziali relative alla responsabilità per contraffazione alla luce degli artt. 5.1 lett. *a*) della Direttiva e 9.1 lett. *a*) RMC e, soltanto in via incidentale, alla luce del medesimo n. 1 lett. *b*) di tali articoli, poiché, in caso di segno identico al marchio, quest'ultima disposizione riguarda l'ipotesi in cui i prodotti o i servizi del terzo siano soltanto simili a quelli per i quali detto marchio è registrato.

Per quanto riguarda l'uso "*per prodotti o servizi*" di cui al punto secondo la Corte, dopo avere chiarito che il riferimento è ai prodotti o servizi dell'inserzionista e che la circostanza che il segno usato dal terzo non compaia nel messaggio pubblicitario non comporta di per sé che tale uso sia escluso dalla nozione di "*uso per prodotti o servizi*", ha affermato che la visualizzazione, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, di *link* pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi di concorrenti del titolare del marchio costituisce uso "*per prodotti o servizi*" ai sensi delle norme comunitarie, quando il segno identico o simile al marchio anteriore è selezionato come parola chiave dal concorrente al fine di offrire agli utenti di Internet una alternativa rispetto ai prodotti o servizi di detto titolare, oppure al fine di indurre in errore gli utenti sull'origine dei propri prodotti o servizi, lasciando credere che provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente legata a quest'ultimo.

Quanto, infine, alla condizione indicata al punto terzo, e cioè che dall'uso di un segno identico al marchio altrui come *keyword* derivi un pregiudizio ad una delle funzioni del marchio, la Corte ha concluso escludendo che un siffatto uso sia idoneo a pregiudicare la funzione di pubblicità del marchio, definita come la funzione di "*strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale*" al fine di informare e persuadere il consumatore. Questo perché al titolare del marchio è garantito, peraltro gratuitamente, in base alla pertinenza del sito rispetto alla parola chiave inserita dall'utente nel motore di ricerca, il collegamento diretto alla pagina iniziale ed al sito da lui sponsorizzato, che comparirà nell'elenco dei risultati naturali della ricerca e, di regola, tra i primi posti di tale elenco così da consentire al consumatore di visualizzare immediatamente i prodotti o servizi commercializzati dal titolare del marchio.

Quanto, invece, alla funzione di indicazione d'origine, questa viene definita come funzione di "*garanzia per il pubblico dell'identità di origine del prodotto o servizio contrassegnato*", permettendogli di distinguere tali beni da quelli che hanno una diversa provenienza. La Corte ha ritenuto che vi sarà violazione di suddetta funzione quando l'annuncio promozionale del terzo "*adombri la sussistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio*" oppure, "*pur non adombrando la sussistenza di un collegamento economico, sia*

talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo” .

Alla luce di tali considerazioni la Corte di Giustizia ha affermato che gli artt. 5.1 lett. a) della Direttiva e 9.1 lett. a) RMC devono essere interpretati nel senso che il titolare può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità, a partire da una parola chiave identica ad un suo marchio, adottata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso del titolare, ove sussista una violazione della funzione di indicazione d'origine, il che si verificherà *“qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da una impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo”*.

Ciò significa che l'uso dell'altrui marchio nell'ambito di un *link* sponsorizzato ad un sito che offra prodotti o servizi identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato non è di per sé illecito, dipendendo la sua illiceità dal contenuto del “messaggio” che accompagna il *link* pubblicitario ed, in particolare, dalla sua idoneità ad escludere qualsiasi rischio di confusione sull'origine imprenditoriale.

Con riferimento ai marchi che godono di notorietà (*rectius* rinomanza), invece, in questo caso, la Corte non si è espressa circa la configurabilità di una responsabilità per contraffazione ai sensi degli artt. 5.2 della Direttiva e 9.1 lett. c) RMC in capo all'inserzionista che scelga come *keyword* un marchio identico o simile al marchio famoso.

Ciò in quanto l'unica domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte relativamente ai marchi rinomati aveva riguardato solo la condotta posta in essere dal motore di ricerca, che consentendo all'inserzionista di selezionare parole chiave corrispondenti a marchi rinomati altrui, per di più associandole anche a parole quali “imitazione” e “copia”, faceva comparire annunci pubblicitari di siti che addirittura offrivano in vendita prodotti che costituivano imitazione di quelli del titolare di tali marchi.

La Corte ha escluso che tale comportamento costituisse un uso del marchio che gode di notorietà che il titolare potesse vietare in forza delle norme sulla contraffazione, dichiarando che *“il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza, come parola chiave, un segno identico a un marchio notorio, e a partire dalla stessa, organizza la visualizzazione di annunci, non fa uso di tale segno ai sensi dell'art. 5.2 della Direttiva 89/104 ovvero dell'art. 9, n. 1, lett. c) del Regolamento 40/94.”*.

I giudici hanno comunque censurato, seppur solo incidentalmente, la condotta dell'inserzionista che nel caso di specie utilizzava i marchi della Louis Vuitton per offrire imitazioni dei relativi prodotti, ricordando, sulla scorta della sentenza *L'Oréal* (Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07), come l'offerta in vendita di imitazioni realizzata mediante l'uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio, traducendosi nel tentativo di beneficiare del potere attrattivo di tale marchio e di sfruttare parassitariamente lo sforzo commerciale volto a crearne e mantenerne l'immagine, trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio notorio e ne costituisce pertanto una violazione.

Quanto invece alla responsabilità del motore di ricerca come prestatore del servizio di posizionamento, la Corte ha chiarito che il comportamento del motore di ricerca corrisponde a quello di un *“prestatore intermediario”* ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, qualora sia di ordine *“meramente tecnico, automatico e passivo”* (c.d. attività di *hosting*)²²², con conseguenza che non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

Per i giudici è irrilevante che il servizio di posizionamento abbia un costo e che Google stabilisca le relative modalità di pagamento e dia informazioni generali ai suoi clienti. Per stabilire se sia possibile limitare o meno la responsabilità del motore di ricerca, invece, fondamentale è l'accertamento del ruolo svolto in concreto da Google nella redazione del messaggio commerciale che accompagna

²²² A detta della Corte, *“Il prestatore di un servizio di posizionamento trasmette informazioni del destinatario di detto servizio, ovvero dell'inserzionista, su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di Internet e memorizza, vale a dire salva sul proprio server, taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall'inserzionista, il link pubblicitario ed il messaggio commerciale che lo accompagna, nonché l'indirizzo del sito dell'inserzionista.”*. Pertanto, il motore di ricerca può essere qualificato come un fornitore di un *“servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio”*.

il link pubblicitario e nella determinazione o selezione delle parole chiave; tale valutazione è stata demandata dalla Corte ai giudici nazionali.

Alla luce di queste considerazioni la Corte di Giustizia ha concluso affermando che il prestatore di un servizio di *keyword advertising* “*non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato a richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omissis di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi*”.

Questa sentenza è stata oggetto di numerose critiche in quanto, si dice aver depotenziato la particolare protezione di cui storicamente i marchi che godono di rinomanza hanno sempre usufruito.

Pertanto alcuni autori²²³, nel tentativo di recuperare un più ampio spazio di tutela, hanno evidenziato come la sentenza, pur escludendo una autonoma responsabilità del motore di ricerca a titolo di contraffazione del marchio, lascia aperta la questione della responsabilità dello stesso ad altri titoli, come in particolare quella a titolo di concorso nella contraffazione del marchio (c.d. *contributory infringement*).

I principi sopra enunciati sono stati confermati ed approfonditi dalla Corte di Giustizia nella sua successiva pronuncia nel caso *L'Oréal vs Ebay*²²⁴.

La società L'Oréal, azienda specializzata nel settore dei profumi e cosmetici, contestava alla piattaforma web Ebay di essere coinvolta nella violazione del diritto dei marchi commesse dagli utenti del suo sito. In particolare si individuavano quattro categorie di beni riconducibili alle suddette violazioni: beni contraffatti, tester e flaconi per ricariche non destinati alla vendita, prodotti senza imballaggio (dal momento che questa mancanza risultava compromettere la reputazione del marchio o l'identificabilità dell'origine dei beni) e merci contrassegnate da marchi della L'Oréal destinati da quest'ultima al commercio in Stati terzi e che, invece, venivano offerti ai consumatori dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Si affermava, inoltre, che la Ebay, selezionando parole chiave corrispondenti ai

²²³ GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 320; SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, in *AIDA*, 2011, pag. 288; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 419.

²²⁴ Corte di Giustizia UE, 12 luglio 2011, C-324/09.

marchi della L'Oréal nell'ambito del servizio di posizionamento *Adwords* di Google, aveva fatto comparire nella rubrica dei *link* sponsorizzati degli annunci pubblicitari, dirigendo così i propri utenti verso prodotti non solo originali ma anche contraffatti, proposti in vendita sul suo sito Internet.

Infine, la L'Oréal riteneva inadeguati gli sforzi compiuti dalla Ebay per impedire la vendita di articoli falsi sulla sua piattaforma *online*.

L'azienda francese proponeva, dunque, ricorso alla High Court of Justice, che decideva di sospendere il procedimento ed adire la Corte di Giustizia sottoponendole una serie di questioni pregiudiziali circa l'interpretazione degli artt. 5 e 7 della Direttiva 89/104/CEE, artt. 9 e 13 del Regolamento 40/94/CE, art. 14 della Direttiva 2000/31/CE ed art. 11 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, il quesito che veniva posto alla Corte era quello dell'individuazione degli obblighi e delle responsabilità dei gestori di un mercato elettronico *online* in relazione alle violazioni di marchio effettuate sul loro sito e le corrispondenti possibili misure di repressione e prevenzione, tenuto conto del necessario contemperamento tra l'esigenza di protezione dei marchi dalle crescenti insidie presenti nella società dell'informazione e la tutela dei servizi forniti dai *provider*.

La Corte ha, in via preliminare, sottolineato che il titolare del marchio possa far valere il suo diritto esclusivo nei confronti di una persona fisica che venda mediante un mercato *online* prodotti contrassegnati da un segno identico o simile al marchio solo qualora tali vendite avvengano nel contesto di un'attività commerciale. Ciò accade, in particolare, quando le vendite superano per volume e frequenza la sfera di un'attività privata.

Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato che i soggetti convenuti avevano venduto tramite la piattaforma Ebay un numero considerevole di articoli con il marchio della L'Oréal e, pertanto, contro di essi era stato legittimamente proposto ricorso.

I giudici hanno proseguito poi con l'esaminare il profilo territoriale. Si è detto che gli artt. 5 della Direttiva e 9 del Regolamento conferiscono al titolare del marchio il diritto di vietare a terzi di importare, offrire, mettere nel commercio e detenere a tali fini prodotti contrassegnati dal suo marchio, ma gli artt. 7 della Direttiva e 13

del Regolamento prevedono un'eccezione nel caso in cui i prodotti siano stati immessi nel commercio nel SEE o, nel caso di marchio comunitario, nell'Unione dal titolare stesso o con il suo consenso (principio dell'*esaurimento comunitario*). Pur riconoscendo tali principi, la Ebay sosteneva che il titolare del marchio non potesse far valere il suo diritto di esclusiva fintanto che i prodotti contrassegnati dal suo segno ed offerti in vendita in un mercato *online* si trovassero in uno Stato terzo e non fossero avviati verso il territorio verso il quale il marchio era stato registrato.

A questo proposito, la Corte ha osservato che *“le norme della Direttiva 89/104 e del Regolamento 40/94 si applichino dal momento in cui appare evidente che l'offerta in vendita del prodotto contrassegnato da un marchio che si trova in uno Stato terzo è destinata a consumatori che si trovano nel territorio per il quale il marchio è stato registrato”* in quanto *“In caso contrario [...] gli operatori che fanno ricorso al commercio elettronico, proponendo in vendita, in un mercato online destinato a consumatori che si trovano nell'Unione, prodotti contrassegnati da un marchio che si trovano in uno Stato terzo, che possono essere visualizzati sullo schermo e ordinati mediante detto mercato online, non avrebbero, relativamente alle offerte in vendita di questo tipo, nessun obbligo di conformarsi alle norme dell'Unione in materia di proprietà intellettuale.”*.

“Una situazione del genere vanificherebbe l'effetto utile di tali norme”, perchè il titolare del marchio non potrebbe opporsi all'uso da parte di terzi di segni identici o simili al suo marchio in un'offerta di vendita o in una pubblicità che siano destinate ai consumatori dell'Unione, per il solo fatto che il terzo o il server da lui utilizzato o il prodotto oggetto dell'offerta o della pubblicità si trovano in uno Stato terzo.

Si è tuttavia precisato che la mera accessibilità di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio è stato registrato non è sufficiente a concludere che le offerte che compaiono in esso siano destinate a consumatori che si trovano in tale territorio e pertanto *“è compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita, che compare in un mercato online accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio”*,

considerando che qualora l'offerta sia accompagnata da indicazioni circa le aree geografiche verso le quali il venditore è disposto ad inviare il prodotto, queste precisazioni possono rivestire un'importanza particolare per effettuare suddetta valutazione.

La Corte è passata successivamente ad esaminare la questione relativa alla pubblicità fatta da Ebay dei prodotti offerti nel proprio sito attraverso *link* pubblicitari che apparivano con la digitazione di parole chiave corrispondenti ai marchi dell'attrice. In particolare, si era richiesto se gli artt. 5.1 lett. *a)* della Direttiva e 9.1 lett. *b)* del Regolamento dovevano essere interpretati nel senso che il titolare del marchio potesse vietare al gestore del mercato *online* di fare pubblicità al suddetto mercato ed ai prodotti in esso proposti mediante la selezione di una parola chiave identica al marchio all'interno di un servizio di posizionamento su Internet.

La Corte ha, in primo luogo, constatato che in tale situazione il gestore del mercato *online* è un inserzionista che fa pubblicità impiegando una parola chiave corrispondente al marchio altrui per far visualizzare i propri annunci e, pertanto, fa un uso "*nel commercio*" ai sensi delle norme comunitarie.

Si è proseguito affermando che, mentre l'uso di segni analoghi ai marchi della L'Oréal per promuovere il proprio mercato *online* non rappresentava un uso per "*prodotti o servizi identici*" a quelli per i quali il marchio è stato registrato e, pertanto, le norme da applicare erano gli artt. 5.2 della Direttiva e 9.1 lett. *c)* del Regolamento, il requisito dell'identità di prodotti e servizi sussisteva in ordine all'impiego da parte di Ebay di parole chiave corrispondenti ai marchi dell'attrice per promuovere le offerte in vendita di prodotti che i propri clienti commercializzavano sul sito. La Corte ha dunque dichiarato che la Ebay ha fatto un uso per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tali marchi sono stati registrati, dal momento che nella Direttiva "*l'espressione «per prodotti o servizi» non si riferisce esclusivamente ai prodotti o ai servizi del terzo che fa uso dei segni corrispondenti ai marchi, ma può riguardare anche i prodotti o i servizi di altre persone*".

Infine, per quanto attiene al pregiudizio alla funzione d'indicazione d'origine la Corte ha ricordato la Direttiva sul commercio elettronico impone che gli annunci

su Internet siano mostrati in modo trasparente, consentendo di identificare la persona fisica o giuridica per conto della quale viene fatta la comunicazione commerciale. Di conseguenza, la pubblicità che proviene dal gestore di un mercato *online* deve comunicare l'identità di tale gestore e che i prodotti contrassegnati dal marchio oggetto dell'annuncio sono venduti attraverso la sua piattaforma web; qualora ciò non accada, vi sarà pregiudizio alla funzione di marchio.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Giustizia ha confermato che *“il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato online di fare pubblicità – partendo da una parola chiave identica a tale marchio selezionata da tale gestore nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – ai prodotti recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali prodotti o servizi provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo.”*.

I giudici hanno poi considerato che non è il gestore del mercato *online* che fa uso del marchio ai sensi della normativa europea allorché fornisce un servizio consistente semplicemente nel consentire ai propri clienti di far comparire sul suo sito, nell'ambito delle loro attività commerciali quali le offerte in vendita, segni corrispondenti a marchi altrui. Costituisce uso del marchio soltanto quello effettuato da parte del cliente venditore del gestore del mercato *online*, ma non anche da parte del gestore stesso.

Si è, tuttavia, ribadito che *“Nei limiti in cui consente ai propri clienti di fare tale uso, il ruolo del gestore del mercato online non può essere valutato alla luce delle disposizioni della Direttiva 89/104 e del Regolamento n. 40/94, ma deve essere esaminato nella prospettiva di altre norme di diritto, quali quelle enunciate nella Direttiva 2000/31, in particolare alla sezione 4 del capo II della medesima, che riguarda la «responsabilità dei prestatori intermediari» nel commercio elettronico e che comprende gli artt. 12-15 della stessa Direttiva.”*.

Proprio sotto questo profilo si devono registrare i più significativi sviluppi contenuti nella pronuncia della Corte.

Quest'ultima ha osservato che l'attività compiuta da Ebay poteva essere qualificata come *“servizio della società dell'informazione”* dal momento che il gestore memorizzava sul proprio server i dati che gli erano forniti dai suoi clienti. Tuttavia, per poter beneficiare della limitazione della responsabilità propria dei *“prestatori intermediari”*, di cui all'art. 14 della Direttiva, il servizio doveva essere fornito in maniera neutra, con un trattamento puramente tecnico ed automatico delle informazioni fornite dai clienti.

Al contrario, qualora il gestore di un mercato *online* *“abbia prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all'art. 14 della Direttiva 2000/31.”*. Tale valutazione è stata rimessa, nel caso concreto, ai giudici nazionali.

La Corte ha, tuttavia, rilevato, che l'operatività della deroga è comunque preclusa in *“qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di ... fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione”*.

Questa conoscenza, si è precisato, può essere acquisita a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché attraverso una notificazione circa l'esistenza di un'attività o di un'informazione illecita e, quindi, anche quando la notizia non provenga da una pubblica autorità.

Tuttavia, i giudici hanno puntualizzato che *“In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della Direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre (il) fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti*

o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità.”.

In questo modo la Corte ha individuato lo standard di diligenza richiesto al gestore in un livello che, sostanzialmente, non risulta essere diverso da quello applicabile ad ogni altro intermediario, obbligandolo ad impegnarsi nel constatare l'illiceità delle offerte di vendita e ad agire prontamente per rimuovere i dati dal suo sito o renderne impossibile l'accesso.

Ma ancora più significativa è la parte della decisione in cui la Corte ha considerato il contenuto che possono assumere le inibitorie (*injunctions*) che, sempre secondo la Direttiva 2000/31/CE, coordinata anche con la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, possono venire emanate nei confronti del gestore del mercato *online*, quando non decida, di propria iniziativa, di far cessare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e di evitare che tali violazioni si ripetano.

Sotto questo profilo la Corte ha anzitutto chiarito che, in base a quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva 2004/48/CE, *“l'ingiunzione rivolta al responsabile di una violazione consiste, logicamente, nel vietargli la prosecuzione della violazione, mentre la situazione del prestatore del servizio mediante il quale è commessa la violazione è più complessa e si presta ad altri tipi di provvedimenti ingiuntivi”.*

Alla luce della ratio di tale Direttiva *“la competenza attribuita ... agli organi giurisdizionali nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere al prestatore di un servizio online, quale colui che mette a disposizione degli utenti di Internet un mercato online, di adottare provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a porre fine alle violazioni condotte attraverso tale mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni”.*

A questo proposito, e sempre in base al coordinamento tra le due Direttive richiamate, i giudici comunitari hanno rilevato che le misure che così possono venire imposte al gestore del servizio *“non possono consistere in una vigilanza attiva di tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore”;* questo perché le misure devono essere eque e proporzionate e non eccessivamente

costose. In secondo luogo, le ingiunzioni non possono *“avere l’oggetto o l’effetto di imporre un divieto generale e permanente di messa in vendita, in tale mercato, di prodotti contrassegnati da detti marchi”*, perché altrimenti si porrebbero degli ostacoli al commercio legittimo.

Tuttavia, al gestore può essere ordinato di sospendere l’autore della violazione di diritti di proprietà intellettuale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte dello stesso commerciante nei confronti degli stessi marchi ed anche di *“adottare misure che consentano di agevolare l’identificazione dei suoi clienti venditori”*. Infatti, si è affermato che se, in termini generali, è necessario rispettare la protezione dei dati personali, resta pur sempre il fatto che, *“quando agisce nel commercio e non nella vita privata, l’autore della violazione deve essere chiaramente identificabile”*.

La Corte ha, infine, concluso specificando i caratteri che queste ingiunzioni devono avere: si è detto che si deve trattare di misure *“effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo”* e *“devono garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti ed interessi”*.

In questo modo anche il tema della responsabilità dei gestori di questi servizi e quello delle misure di contrasto alla contraffazione web vengono ricondotti sostanzialmente alle regole generali, quanto meno quando la contraffazione sia operata a livello commerciale, nella prospettiva di fornire in ogni caso una tutela effettiva contro ogni attività che venga ad interferire con ciò che i segni distintivi concretamente rappresentano nel mondo della vita.

5. I social network ed il loro ruolo nella contraffazione del fashion.

Quando si parla di *social network* si fa riferimento a quelle reti di connessione per gli utenti che stabiliscono o mantengono relazioni sociali e contatti. Gli studiosi del fenomeno negli Usa definiscono i *social network* come una *“two way street”*, vale a dire una strada a doppio senso, che si contrappone al modo tradizionale di fare pubblicità dei brand che è una *“one way street”*, vale a dire una strada a senso

unico. Pertanto, la promozione di un prodotto di abbigliamento non è più solo vincolata al messaggio pubblicitario del quale i consumatori erano ricettori passivi, ma, al contrario, è alimentata da un vortice di scambi, da un rimbalzare di opinioni dove il consumatore è un protagonista attivo e partecipe.

Una recente analisi di comunicazione e marketing firmata Brandwatch del 2015 ha rivelato che il 78% dei consumatori si affida ai giudizi degli amici e/o dei coetanei prima di acquistare un prodotto, in contrasto con il 14% che ancora fa affidamento alla pubblicità.

Di conseguenza, tutti i più grandi stilisti ed i Top brand del mondo stanno mutando la loro strategia di marketing, inserendosi nell'ambiente più interattivo e proficuo in assoluto, ossia i *social network*. Per poter incrementare le proprie vendite le case di moda devono riuscire a comprendere le emozioni che determinano le scelte dei consumatori, conoscere le nuove tecnologie ed utilizzare i *social* per creare un contatto diretto con il cliente coinvolgendolo nell'esperienza di acquisto e diffondendo i valori aziendali²²⁵.

Facebook, Instagram e Pinterest sono i tre *social network* che riscontrano più successo da parte dei consumatori per consenso e conversione, contribuendo in maniera consistente alle vendite degli e-commerce. Vanno poi ricordati i blogs, i c.d. "*image network*" come You Tube o Flickr, i *social* come MySpace e Twitter, il quale utilizza anche il sistema della pubblicità "*pay-per-click*", vale a dire l'invio di Tweets pubblicitari che promuovono prodotti posizionati nelle pagine risultanti da una ricerca, i *social network* a scopo di business quali LinkedIn e Plaxo ed, infine, le applicazioni/software per i telefoni cellulari di nuova generazione che richiedono l'individuazione del target dei consumatori ai quali la pubblicità intende rivolgersi e, parallelamente, la capacità da parte degli utenti nell'uso delle nuove tecnologie interattive multimediali.

I marchi della moda e del lusso si avvalgono sempre più di questi canali per inseguire il cliente e raggiungerlo, secondo i suoi gusti e le sue abitudini. Dall'altra parte i consumatori sono autorizzati a discutere, lodare e criticare pubblicamente su più piattaforme i prodotti e l'immagine aziendale, influenzando gli andamenti del pubblico e, di conseguenza, le vendite.

²²⁵ RIVA, *I social network*, Il Mulino, Milano, 2010.

Per questo motivo, in maniera proporzionale, gli investimenti nei *social media* crescono all'aumentare della consapevolezza da parte dei consumatori del loro potere espressivo. Una serie di tendenze sono state invertite: il pubblico ha un ruolo decisivo nei confronti delle marche e conduce la comunicazione, non più unidirezionale (dal brand verso il cliente), ma bidirezionale e partecipata.

I *social network* rappresentano, quindi, una grande opportunità per le imprese, le quali hanno a disposizione una vetrina virtuale aperta sul mondo per pubblicizzare i propri prodotti e, quindi, per raggiungere un numero illimitato di potenziali clienti.

Nel contempo, però, i *social* nascondono insidie sempre nuove per i brand aziendali, avendo moltiplicato il numero di contraffattori che spesso si avvantaggiano della sostanziale mancanza di regolamentazione della rete e della facilità di operarvi con la copertura dell'anonimato o con dislocazioni, a volte virtuali, che rendono difficile la loro individuazione e la loro perseguibilità.

Il mondo del diritto è quindi costantemente impegnato, non senza affanno, nell'elaborazione di efficaci strumenti per prevenire o dirimere diatribe che spesso possono avere conseguenze davvero dannose, in termini di risorse temporali ed economiche. L'evoluzione dei *social media*, tuttavia, spesso è talmente veloce da non concedere il tempo per la creazione di istituti giuridici *ad hoc* e, quindi, si devono adattare con gli strumenti dell'analogia norme e nozioni già esistenti al caso concreto che si vuole tutelare.

Un caso emblematico è quello che ha visto coinvolto il *social network* fotografico Instagram. Un'azienda decideva di intraprendere un progetto commerciale innovativo.

Al fine di valorizzare e proteggere il suo investimento, registrava a livello nazionale il marchio che individuava la sua iniziativa; inoltre, poiché l'attività si sviluppava *online*, lo stesso marchio veniva registrato anche come dominio, in tutte le sue estensioni rilevanti. Solo nei mesi successivi, tuttavia, si procedeva all'estensione internazionale del marchio.

Poiché il progetto aveva ad oggetto immagini e fotografie l'azienda era intenzionata ad utilizzare anche il canale *social*, e specificatamente Instagram. Tuttavia, al momento della registrazione dell'*account*, che avrebbe voluto identico

al proprio marchio, l'impresa scopriva che questo era già stato attivato e, quindi, occupato da terzi.

L'azienda, determinata ad ottenere l'*account* Instagram con il proprio marchio, si rivolgeva al proprio studio legale che inviava una diffida al soggetto che per primo si era registrato sul *social network*. La richiesta era motivata adducendo la titolarità della registrazione del marchio, che attribuisce al suo titolare un diritto generale prevalente sulla registrazione di *account* su *social network*. Infatti, mentre quest'ultimo non individua un diritto autonomamente tutelabile, la titolarità del marchio autorizza, per il principio della unitarietà dei segni distintivi (art. 22 c.p.i.), l'ampliamento della sua tutela a tutte le ulteriori forme rilevanti per l'attività economica.

La diffida non sortiva alcun effetto e si produceva quindi ad attivare presso Instagram la procedura di denuncia di contraffazione di marchio in esito alla quale il *social network* ha disabilitato l'*account* del primo registrante, riassegnandolo all'azienda che aveva denunciato la violazione dei propri diritti. Nella denuncia ad Instagram il legale riusciva a documentare validamente sia il diritto dell'impresa, tramite produzione delle registrazioni nazionali ed internazionali, sia la finalità meramente emulativa ed ostruzionistica della contestata registrazione di *account* anteriore, che, infatti, non era ancora mai stata utilizzata.

Altre vicende giudiziarie riguardano la nuova funzione che alcuni *social* hanno implementato, che consente agli utenti di creare delle pagine all'interno del *network* utilizzando un *username*, anche diverso da nome e cognome e che potrebbe quindi benissimo riprodurre almeno la parte denominativa di un marchio. Si tratta di una fattispecie molto simile ad un sito proprio con proprio nome a dominio, solo che in questo caso è creato all'interno di un *social network*. Sul punto è certamente consolidato, anche se gli orientamenti giurisprudenziali non sono stati univoci all'inizio, il principio secondo il quale anche i nomi a dominio, cui potrebbero essere assimilate queste pagine contraddistinte da un *username* anche di fantasia, possono essere considerati come marchi e, specularmente, l'uso come *domain names* di marchi altrui può costituire una contraffazione di marchio.

Anzi, una recente normativa ha riconosciuto il diritto del titolare di un marchio di

di convenire un soggetto che utilizzi come nome a dominio aziendale un segno uguale o simile al proprio ed ha accompagnato questo diritto ad una tutela di urgenza. In forza di questa protezione, in particolare, può essere richiesto all'autorità competente di disporre non solo la cessazione dell'uso del nome a dominio illegittimamente utilizzato, ma anche il suo trasferimento provvisorio al titolare dei diritti di marchio, subordinandolo, in questo caso ed ove ritenuto opportuno, al versamento di una cauzione.

È dunque evidente come l'estrema libertà di forme, visibilità e riproducibilità del mondo telematico espongono i marchi a notevoli rischi di imitazione e di appropriazione da parte di terzi concorrenti o di soggetti interessati a lucrare sul loro trasferimento al legittimo titolare.

Si rende sempre più necessaria, pertanto, l'adozione da parte delle imprese di soluzioni di prevenzione e tutela la cui efficacia dipende innanzitutto dalla titolarità di valide registrazioni di marchio, che rimangono il diritto di base per ottenere qualsiasi tutela legale. Una volta registrato il marchio, è opportuno monitorare i propri diritti nella rete ed intervenire tempestivamente ed efficacemente nelle situazioni di contraffazione, le quali possono oggi realizzarsi anche mediante gli innovativi strumenti offerti dai *social network*.

6. La giurisdizione e la competenza.

La determinazione della giurisdizione e della competenza per gli illeciti civili e penali che avvengono per mezzo o nella rete costituisce una novità di rilievo nel panorama giuridico mondiale.

Il problema di fondo è che la contraffazione di marchio compiuta in Internet può portare conseguenze dannose all'interno di più Stati, cosicché definire quale sia il giudice competente può non risultare così pacifico.

In particolare, il Regolamento Bruxelles I bis (Reg. 1215/2012/UE) in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale prevede all'art. 4 il criterio generale di giurisdizione

del foro del convenuto²²⁶ ed all'art. 7 n. 2 il criterio speciale concorrente del *forum commissi delicti* ossia il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire²²⁷.

Quest'ultimo criterio pone la problematica dell'individuazione del luogo di consumazione dell'illecito, nozione suscettibile di per sé di diverse interpretazioni, ora collegate al “*luogo in cui è stata posta in essere la condotta illecita*”, ora connesse al “*luogo in cui è insorto il danno*” alla stregua della c.d. teoria dell'ubiquità²²⁸.

L'individuazione del luogo dell'evento dannoso si presenta particolarmente ardua con riferimento alle violazioni dei diritti della proprietà industriale commesse via Internet.

Si tratta di una materia ancora fluida in ordine alla quale si attende di conoscere l'orientamento consolidato della giurisprudenza. Infatti, la Corte di Giustizia ha fornito diverse interpretazioni: il luogo di uploading dei dati, il luogo di stabilimento dell'autore dell'illecito, il luogo in cui ha sede il soggetto danneggiato dai contenuti del sito Internet o, infine, il luogo in cui il titolare del diritto di proprietà industriale lo esercita in via esclusiva²²⁹.

Problemi interpretativi analoghi si pongono per la determinazione della competenza territoriale.

Infatti, il criterio principale per individuare quale dei ventuno Tribunali delle imprese dislocati sul territorio nazionale sia competente nelle azioni in materia di proprietà industriale è, in forza dell'art. 120 comma 3 c.p.i.²³⁰, quello del

²²⁶ L'art. 4.1 del Reg. Bruxelles I bis dispone che “A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.”.

²²⁷ L'art. 7 n. 2 del Reg. Bruxelles I bis dispone che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.”.

²²⁸ Corte di Giustizia CE, 30 novembre 1976, C-21/76 (caso *Mines de Potasse*) poi confermata da Corte di Giustizia CE, 5 febbraio 2004, C-18/02 (caso *Danemarks Rederiforening*).

²²⁹ BAREL, ARMELLINI, *Diritto internazionale privato. Manuale Breve*, Giuffrè, Milano, 2015, pagg. 281-283.

²³⁰ L'art. 120 comma 3 c.p.i. dispone che “L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.”.

domicilio eletto, vale a dire il domicilio che il richiedente o il mandatario includono nella stessa domanda di registrazione o brevettazione del titolo.

Subordinatamente l'art. 120 comma 2 c.p.i. prevede una serie di fori generali successivamente concorrenti ossia il giudice del luogo della residenza o domicilio del convenuto, il giudice della dimora del convenuto, il giudice del luogo di residenza o domicilio dell'attore o, in ultimo, la sezione d'impresa del Tribunale di Roma quando né l'attore né il convenuto abbiano residenza, domicilio o dimora nel territorio dello Stato²³¹.

Risulta, però, di particolare problematicità sotto il profilo interpretativo l'ulteriore criterio di competenza che l'art. 120 comma 6 c.p.i. prevede per le sole azioni di contraffazione, dando così rilievo anche "*all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi*", vale a dire al luogo del c.d. *forum commissi delicti*²³².

Infatti, la formulazione della norma parrebbe apparentemente semplice, facendo pensare al luogo del fatto (*rectius* della condotta) lesiva dell'altrui diritto²³³. Viene però ritenuta preferibile un'interpretazione che risulti più coerente a quella che viene offerta alla norma "sorella", vale a dire l'art. 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis sulla giurisdizione. Tale commistione interpretativa ha, quindi, portato a dilatare la nozione di *forum commissi delicti* così da poter fare riferimento non solo al luogo della condotta, ma anche al luogo in cui si è perfezionato l'evento dannoso o una parte di esso, anche se quest'ultimo non coincide con quello nel quale viene posto in essere il comportamento vietato.

Inoltre, anche per la competenza territoriale si apre la questione relativa alle ipotesi di contraffazione *online*. Infatti, l'illecito commesso a mezzo di Internet si

²³¹ L'art. 120 comma 2 c.p.i. prevede che "*Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorità giudiziaria di Roma.*".

²³² L'art. 120 comma 6 c.p.i. fissa il criterio speciale del *forum commissi delicti* affermando che "*Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.*".

²³³ In VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 540 si fa riferimento esplicito alle condotte di fabbricazione, uso e vendita del bene prodotto in violazione del diritto.

estrinseca virtualmente su tutto il territorio nazionale, con ciò introducendo un elemento di difficoltà nell'applicazione del criterio del *forum commissi delicti*.

La competenza territoriale spetterebbe a tutti i Tribunali italiani ubicati nei luoghi dai quali sia possibile accedere alla rete e navigare in Internet: tale orientamento viene indicato come teoria della competenza diffusa.

In questo senso il Tribunale di Milano si è espresso in un giudizio cautelare²³⁴, rigettando un'eccezione di incompetenza per territorio facendo presente che “*se pare dubitabile che detta condotta [attività di pubblicizzazione] debba anch'essa qualificarsi come atto rilevante in sé rilevante ai fini della dedotta contraffazione, la diffusività della sua propagazione connessa all'uso di Internet comporta che essa ha avuto luogo anche nel circondario della sezione specializzata di questo Tribunale.*”. Quindi, il Tribunale ha identificato il *forum commissi delicti* nel luogo della sede della ricorrente.

Un approccio diverso è stato adottato dal Tribunale di Torino in relazione alla controversia che ha visto coinvolta la celebre maison di gioielli Tiffany and Company, titolare dei marchi “*Tiffany*”, “*Tiffany & Co*” e “*Colore Blu Tiffany*”²³⁵. Quest'ultima lamentava il fatto che una società messinese, oltre a svolgere attività commerciale presso un proprio negozio, vendesse articoli da regalo, bigiotteria, orologeria, argenteria e cristalleria attraverso due siti web utilizzando come denominazione e come nome a dominio il marchio “*Tiffany*” ed impiegasse tale segno anche per fare pubblicità ai propri prodotti attraverso i *social network* Facebook e Twitter.

Di fronte alla richiesta della società americana di inibire qualunque utilizzo del marchio, come segno distintivo, denominazione sociale, nome a dominio, nonché in qualsiasi altra forma, anche promozionale e pubblicitaria, la società resistente, tra le diverse eccezioni, opponeva in primis l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, luogo in cui era stato ordinato e consegnato un prodotto venduto *online*, ritenendo, invece, competente il Tribunale della città ove aveva sede la stessa società, ossia Messina.

Di fronte a tale eccezione il giudice affronta, quindi, il problema della competenza territoriale alla luce di quanto previsto dall'art. 120.6 c.p.i. Nell'esaminare la

²³⁴ Trib. Milano, 26 aprile 2010.

²³⁵ Trib. Torino, sez. specializzata in materia di impresa, 19 gennaio 2016, RG. 29252/2015.

disposizione l'organo giudicante rileva che il concetto di "*commissione del fatto*" viene interpretato con larghezza da una parte della giurisprudenza, che lo riferisce non solo al luogo della condotta, ma anche a quello in cui si producono gli effetti pregiudizievoli di tale condotta, e segnatamente, al luogo in cui ha sede il soggetto colpito dall'attività contraffattiva.

Ma, in particolar modo, la regola di competenza speciale prevista dall'art. 120.6 c.p.i., in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia ed il luogo individuato da tale regola ed è questa, in particolare, la chiave di lettura della disposizione che il giudice ritiene decisiva.

D'altro canto tale interpretazione è confermata anche dalla Suprema Corte con riferimento alla competenza prevista dall'art. 5 n. 3 del Regolamento Bruxelles I (Reg. 44/2001/CE dove si parla di "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire*", oggi sostituito dall'art. 7 n. 2 del Reg. 1215/2012/UE). Le Sezioni Unite avevano, infatti, rilevato che "*In materia di illeciti civili, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell'amministrazione dell'istruttoria.*". Con tale criterio si può intendere "*sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno*" (Cass. S.U. 2700/2013).

Ora, "*il luogo in cui i fatti sono stati commessi*" può essere individuato tanto in quello in cui è stata posta in essere la condotta, quanto in quello in cui si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli della condotta stessa. Ma la norma deve essere interpretata in modo da conservare una ragion d'essere al criterio di deroga della competenza. Quando si fa riferimento al luogo della condotta, a cui si riferisce testualmente l'art. 120 c.p.i. parlando di "*fatti...commessi*", la ragione della deroga è evidente, perché il luogo in cui sono posti in essere i fatti lesivi è presuntivamente quello in cui tali fatti possono più agevolmente essere accertati processualmente. Quando, invece, ci si riferisce al luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, tale concetto deve essere definito in modo coerente con la ratio

della norma e deve essere, quindi, individuato nel “*luogo di elezione*” in cui si verifica, in una determinata fattispecie, il danno da contraffazione.

Tali principi, a detta del Tribunale, vanno tenuti presenti anche per determinare la competenza nel caso in cui l’attività di contraffazione sia posta in essere tramite un sito web.

Le ragioni prima esposte inducono il Tribunale a non condividere la giurisprudenza richiamata dalla società attrice, che parla di “*evento dannoso a raggiera*” e di “*danno contestuale*” così da poter radicare la controversia presso qualunque foro nazionale. Qualora, infatti, l’illecito consista in caratteristiche strutturali del sito web, realizzato con grafica, colori ed altri elementi che violano i diritti di privativa, il criterio di “*prossimità alla controversia*”, che giustifica l’applicazione della competenza speciale, non può che essere quello del luogo in cui, presuntivamente, è stata posta in essere l’attività di realizzazione del sito (cioè l’inserimento dei dati). Analogamente, quando l’illecito consista nella messa in vendita, tramite il sito, di prodotti contraffatti, le medesime ragioni inducono ad individuare il luogo in cui “*i fatti sono stati commessi*” in quello in cui avviene l’inserimento sul sito delle offerte di vendita.

Sono questi, secondo il Tribunale, i luoghi in cui si realizza un collegamento significativo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, con la controversia in atto, per la facilità con cui il giudice di tale luogo può raccogliere le prove ad essa relative.

L’art. 120.6 c.p.i. non può essere interpretato nel senso di consentire l’instaurazione presso qualsiasi foro nazionale delle controversie relative ad atti di contraffazione posti in essere tramite siti Internet alla luce dell’aterritorialità della rete, ma va interpretato secondo una duplice linea esegetica: in primo luogo, nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame; in secondo luogo, nel senso che la norma, al pari di tutte quelle in materia di competenza, deve essere interpretata con l’obiettivo di dare certezza e prevedibilità alla regola.

Proprio alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Torino ha rilevato la propria incompetenza territoriale.

Questo orientamento è stato fatto proprio anche dalla Corte di Giustizia²³⁶ che, relativamente alla violazione di un marchio nazionale realizzata attraverso un'inserzione pubblicitaria innescata dalla digitazione di un termine identico al marchio, ha affermato che *“In caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro a causa della comparsa, sul sito Internet di un motore di ricerca, di una pubblicità grazie all'utilizzo di una parola chiave identica a tale marchio, si deve ravvisare quale fatto generatore non la comparsa della pubblicità stessa, quanto piuttosto l'avviamento, da parte dell'inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell'annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale.”*. Viene, quindi, valorizzata la condotta, proprio in virtù del collegamento particolare con la controversia.

È significativo anche un altro passaggio della medesima sentenza, in cui la Corte, nel porsi il problema del se la condotta di inserimento dei dati potesse dirsi realizzata nel luogo in cui è ubicato il server, sottolinea che *“È certo vero che l'avvio del processo tecnico da parte dell'inserzionista è effettuato, in definitiva, su di un server appartenente al gestore del motore di ricerca utilizzato dall'inserzionista.”*. Nondimeno le regole sulla competenza sono finalizzate a rendere prevedibile, oltre che individuabile, il giudice competente ed il luogo in cui è stabilito il server, tenuto conto della sua localizzazione incerta, non può essere considerato quello del fatto generatore ai fini dell'applicazione dell'art. 5 n. 3 del Regolamento 44/2001/CE.

Data la frequenza con cui Internet comporta sempre più problematiche di diritto della Proprietà Industriale (marchi e *domain name* in particolare), queste decisioni sono per coloro che sono chiamati a tutelare gli interessi del titolare dei diritti pregiudicati di particolare importanza nel determinare il foro competente presso il

²³⁶ Corte di Giustizia UE, 19 aprile 2012, C-523/10 (caso *Wintersteiger AG vs Products AU Sondermaschinebau GmbH*). La causa riguardava due imprese, una austriaca e l'altra tedesca, dedite alla produzione e distribuzione di macchinari per la messa a punto di sci e snowboard. La Wintersteiger lamentava che l'inserimento della parola chiave “*Wintersteiger*” nel motore di ricerca Google comportasse l'apparizione nella parte destra dello schermo di un annuncio pubblicitario della Products 4U, così da danneggiare il suo marchio austriaco. La Wintersteiger adiva, pertanto, i giudici austriaci per ottenere la cessazione dell'utilizzo del segno, ma la convenuta eccepiva un difetto di competenza dal momento che l'annuncio, inserito sul sito “google.de”, sarebbe stato destinato solo ai clienti tedeschi. L'Oberster Gerichtshof, investito di un ricorso in Cassazione, decideva di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale relativamente all'interpretazione dell'art. 5 n. 3 del Reg. 44/2001/CE.

quale radicare la propria azione. Anche se è vero che il *forum commissi delicti* rappresenta una pur sempre legittima opzione per il soggetto che si ritiene danneggiato, occorre che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia che ne giustifichi l'incardinamento presso un foro diverso da quello previsto dalle regole generali. Questa connessione verrebbe meno e non avrebbe ragion d'essere se si accettasse che il danno o una vendita possano realizzarsi in qualsiasi luogo, quando la violazione del diritto avviene attraverso il web, stante la sua natura fisiologicamente e strutturalmente diffusiva.

BIBLIOGRAFIA

Monografie

AA. VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001

AA. VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004

AA. VV., *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2012

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960

AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI e SPADA, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, IV ed., 2012

BAREL, ARMELLINI, *Diritto internazionale privato. Manuale Breve*, Giuffrè, Milano, 2015

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993

FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1969

FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988

GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996

GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001

GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D.lgs. 13 agosto 2010*, Ipsoa, Milano, 2010, in particolare GALLI, *I nomi a dominio «di siti usati nell'attività economica»*

GALLI e GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, Utet, Torino, 2011, in particolare GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*

GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977

LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991

MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000

MENESINI, *Introduzione al diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 1995

RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia Nazionale, Roma, 1987

RIVA, *I social network*, Il Mulino, Milano, 2010

SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996

SCUFFI, FRANZOSI e FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, CEDAM, Padova, 2005

SENA, FRASSI e GIUDICI, *Codice di diritto industriale*, Ipsoa, Milano, IV ed., 2005

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1994

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2001

SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, IV ed., 2007

TREVISAN & CUONZO, *Proprietà Industriale, Intellettuale e IT*, Ipsoa, Milano, 2013

UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011

VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993

VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, II ed., 2001

VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012

VANZETTI, *Codice della proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2013

VARI, *La natura giuridica dei nomi a dominio*, CEDAM, Padova, 2001

Articoli

ALBERTINI, *Il caso Burberry's: marchi di forma (anche se bidimensionali) e rapporto tra azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale confusoria*, in *Giust. Civ.*, 1999, pagg. 3321 ss.

BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea*, in AA. VV., *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, Tomo I, pagg. 109-134

BONOMO, *Il nome a dominio e relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, I, pag. 247

CALBOLI, *«Marchio che gode di notorietà»: una discutibile pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2000, pagg. 255-272

CALBOLI, *Marchio che gode di «rinomanza»: brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in AA. VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 309

CASELLI, *Alcune osservazioni sui limiti alla registrabilità dei marchi di forma*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, pagg. 289 ss.

CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano*, in *Corr. Giur.*, 2001, pag. 1090

CIONTI, *Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, I, pagg. 428-449

CUONZO, *Il caso «Krizia»: revirement della Corte di Appello di Milano sulla tutela dei marchi celebri dei creatori del gusto e della moda*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, II, pagg. 36-51

DE SANTHIS, *Corte di Giustizia – Il caso Intel: la protezione del marchio notorio e la prova di una modifica del comportamento economico del consumatore*, in *AIPPI Newsletter*, 2009, n. 1, pagg. 5-9

DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. Comm.*, 2010, VI, pagg. 984 ss.

FAZZINI, *Prime riflessioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, pagg. 159-207

FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, in *Corr. Giur.*, 1993, pagg. 268-276

FLORIDIA, *La contraffazione del marchio celebre*, in *Dir. Ind.*, 2000, n. 2, pagg. 109-111

GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA. VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 31

GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, pagg. 103-130

GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 83-96

GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pagg. 342-353

GUGLIELMETTI, *Parole, figure o segni di uso generale in funzione di marchi di impresa*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, pagg. 92 ss.

GUGLIELMETTI, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, I, pagg. 281-297

LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II, pagg. 286-330

MAGELLI, *Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pagg. 385-391

MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 22-23

MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 471-490

MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 1996, n. 4, pagg. 291-295

OLIVIERI, *Verso il superamento del principio di specialità nella tutela dei marchi d'impresa?*, in *Giust. Civ.*, 1984, I, pagg. 33-35

RICOLFI, *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti*, in AA. VV., *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 229

RONCAGLIA, *Nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, pagg. 376-377

SANDRI, *Il marchio Vuitton come marchio comunitario*, in *Dir. Ind.*, 2008, n. 5, pagg. 445-457

SANDRI, *Un caso particolare di "giusti motivi": il caso Roncato*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 3, pagg. 225-239

SARACENO, *Brevi note in tema di marchi alfabetici*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, pagg. 200-206

SCHIANO DI PEPE, *Brevi note intorno al problema del marchio che gode di rinomanza*, in *Analisi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1969, pagg. 269 ss.

SCIAUDONE, *L'uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 205-206

SCUFFI e FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Milano, 2013

SENA, *Confondibilità fra segni e fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, pagg. 201-211

SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, in *AIDA*, 2011, pag. 288

SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pagg. 412 ss.

SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword*, in *Dir. inf.*, 2010, n. 4-5, pagg. 731 ss.

TAVELLA e BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso «Adwords»: tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Dir. Ind.*, 2010, pagg. 429 ss.

TAVOLARO, *Il colore come marchio*, in *Dir. Ind.*, 2004, pagg. 33-39

TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "keyword" marketing confusorio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 375-403

TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet*, 2008, pag. 307

VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, pagg. 385-444

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, pagg. 17-88

VANZETTI, *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1989, pagg. 1428-1466

VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pagg. 71-89

VANZETTI, *Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002

Giurisprudenza nazionale

App. Milano, 22 settembre 1972, in *GADI*, 169/4

Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 223 ss., caso *Biki*

Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 234 ss., caso *Cartier*

Trib. Milano, 24 aprile 1980, in *Riv. Dir. Ind.*, 1985, II, pagg. 30 ss., caso *JPS*

Trib. Milano, 12 maggio 1980, *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 305 ss., caso *Coca Cola*

Trib. Roma, 26 febbraio 1982, in *GADI*, 1528, caso *Rochas*

Trib. Milano, 27 settembre 1982, in *GADI*, 1571 e in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 312 ss., caso *Piaget*

Cass., 24 marzo 1983, n. 2060, in *GADI*, 1951, caso *Olio Sasso*

Cass., 7 maggio 1983, n. 3109, in *GADI*, 1983, pagg. 92 ss., caso *Fendi*

App. Milano, 24 febbraio 1984, in *GADI*, 1751/7, caso *JPS*

Trib. Genova, 23 maggio 1984, in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, II, pagg. 27 ss., caso *Cointreau*

Trib. Milano, 14 aprile 1986, in *GADI*, 2033, caso *Krizia*

App. Milano, 5 settembre 1986, in *GADI*, 2066/2, caso *Porsche*

Cass., 21 ottobre 1988, n. 5716, in *GADI*, 2242, caso *Champagne*

App. Milano, 6 novembre 1990, in *GADI*, 2574, caso *Krizia*

Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, in *GADI*, 3032/4, caso *Longines*

Trib. Genova, 15 gennaio 1992, in *GADI*, 3035, caso *Bulgari*

Trib. Firenze, 3 novembre 1993, in *GADI*, 1994, pag. 476, caso *Chanel*

Trib. Milano, 18 febbraio 1995, in *GADI*, 2943, caso *Vogue*

Trib. Torino, 19 maggio 1995, in *Dir. Ind.*, 1996, pag. 368, caso *Chanel*

App. Milano, 18 luglio 1995, in *GADI*, 3432, caso *Vogue*

Cass., 22 novembre 1996, n. 10351 in *Riv. Dir. Ind.* 1997, II, pag. 80

Trib. Milano, 12 luglio 1999, in *GADI*, 4017/4, caso *Lacoste*

Trib. Milano, 6 giugno 2002, in *GADI*, 4442/5, caso *Artemide*

Trib. Bergamo, 3 marzo 2003, n. 5286, caso *Armani*

Trib. Roma, 9 gennaio 2004, in *GADI*, 4702/1, caso *Adidas*

Cass., 27 febbraio 2004, n. 3984, in *Dir. Ind.*, 2007, pag. 239, caso *Diana e Diana*

de Silva

Trib. Firenze, 29 giugno 2004, in *GADI*, 4755/1, caso *Louis Vuitton*

Trib. Roma, 3 marzo 2006, in *GADI*, 5005/4, caso *Salvatore Ferragamo*

Trib. Napoli, 30 marzo 2006, in *GADI*, 5014/1, caso *Freddy*

Trib. Milano, 16 gennaio 2007, in *GADI*, 5129/1, caso *L'Oréal*

Trib. Milano, 8 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, pagg. 635-639, caso *Chanel*

Cass., 25 giugno 2007, n. 14684, in *GADI*, 2008, pagg. 39-60, caso *Ferragamo*

Trib. Torino, 26 novembre 2007, in *GADI*, 2008, 253/7 pagg. 589-609, caso *Louis Vuitton*

Trib. Firenze, 27 novembre 2007, in *GADI*, 5254/2, caso *Louis Vuitton*

Trib. Bologna, 12 febbraio 2008, in *GADI*, 5366/2, caso *Chanel*

Trib. Milano, 12 marzo 2008, in *GADI*, 2009, pagg. 828-833, caso *Christian Dior*

Trib. Torino, sez. speciale PI., 17 marzo 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, pagg. 289 ss., caso *Hermés*

Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, in *GADI*, 2008, pagg. 129-145, caso *Louis Vuitton*

Trib. Milano, 24 aprile 2008, in *GADI*, 2009, 5268/2, pagg. 896-907, caso *Christian Dior*

Trib. Bologna, 23 maggio 2008, in *GADI*, 5295/1, caso *Louis Vuitton*

Trib. Milano, 18 luglio 2008, n. 9578, caso *10 Corso Como*

App. Milano, 17 settembre 2008, in *GADI*, 2009, pagg. 493-525 caso *Hermés*

Cass., 10 ottobre 2008, n. 24909, in *GADI*, 2009, pagg. 30 ss., caso *Valentino*

Trib. Torino, sez. speciale PI., 14 novembre 2008, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 289 ss., caso *Bottega Veneta*

Trib. Milano, 29 dicembre 2008, in *GADI*, 2009, pagg. 362-367, caso *Bulgari*

Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, in *GADI*, 5404/3, pag. 711, caso *Pollini*

Trib. Milano, 23 ottobre 2009, in *GADI*, 5463/2, caso *La Perla*

Trib. Milano, 10 giugno 2010, in *GADI*, 5647/1, caso *Puma*

Trib. Torino, 11 giugno 2010, in *GADI*, 2010, pagg. 663-676, caso *Hermés*

Trib. Bari, 28 giugno 2010, in *GADI*, 2010, pag. 715, caso *Adidas*

Trib. Milano, 1° dicembre 2010, in *GADI*, 5587/4, caso *Panerai*

Trib. Roma, 22 dicembre 2010, in *GADI*, 5669/4, caso *Pitti Immagine*

Trib. Milano, 14 febbraio 2011, in *GADI*, 5690/1, caso *Max Mara*

Trib. Milano, 16 luglio 2011, in *GADI*, 2011, pagg. 1230-1241, caso *Ferragamo*
Trib. Catania, 22 dicembre 2011, in *GADI*, 2011, pagg. 1404-1414, caso *Versace*
Cass., 20 settembre 2012, n. 15957, caso *Naman S.r.l. vs Daniel & Mayer S.r.l.*
Trib. Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095,
caso *Gucci*
Cass., 29 dicembre 2011, n. 29879 in *Dir. Ind.*, 2012, V, pag. 482
App. Milano, 15 settembre 2014, n. 6095, caso *Gucci*
Cass., 17 febbraio 2015, n. 3118, caso *Valentino*
Trib. Torino, sez. specializzata in materia di impresa, 19 gennaio 2016, RG.
29252/2015, caso *Tiffany*

Giurisprudenza francese

Cour de Cassation, 30 maggio 2012, caso *Christian Louboutin*

Giurisprudenza statunitense

Court of Appeals for the Second Circuit, 5 settembre 2012, caso *Christian Louboutin*

Giurisprudenza europea

Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1976, C-119/75, caso *Terrapin/Terranova*
Corte di Giustizia CE, 30 novembre 1976, C-21/76, caso *Mines de Potasse*
Corte di Giustizia CE, 23 maggio 1978, C-102/77, caso *Hoffman/La Roche*
Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, C-251/95, caso *Puma*
Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97, caso *General Motors*
Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2000, C-425/98, caso *Adidas I - Adidas AG e Adidas Benelux vs Marca Mode*
Corte di Giustizia CE, 14 maggio 2002, C-2/00, caso *Hölterhoff*
Trib. I Grado CE, 9 ottobre 2002, T-36/01, caso *Graverbel*
Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, C-206/01, caso *Arsenal*

Corte di Giustizia CE, 9 gennaio 2003, C-292/00, caso *Davidoff*

Corte di Giustizia CE, 20 marzo 2003, C-291/00, caso *LTJ*

Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, C-104/01, caso *Libertel*

Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, C-408/01, caso *Adidas II - Adidas Salomon e Adidas Benelux vs Fitnessworld*

Corte di Giustizia CE, 5 febbraio 2004, C-18/02, caso *Danemarks Rederiforening*

Trib. I Grado CE, 13 dicembre 2004, T-8/03, caso *Emilio Pucci*

Divisione di Annullamento dell'UAMI, 24 dicembre 2004, 545-C, caso *Fiorucci*

Corte di Giustizia CE, 17 marzo 2005, C-228/03, caso *Gillette*

Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI, 6 aprile 2006, R 238/2005-1, caso *Fiorucci*

Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, C-102/7, caso *Adidas III - Adidas AG e Adidas Benelux vs Marca mode e altri*

Divisione di Opposizione dell'UAMI, 25 settembre 2008, B 841 777, caso *The Bridge*

Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07, caso *Intel*

Trib. I Grado CE, 14 maggio 2009, T-165/06, caso *Fiorucci*

Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07, caso *L'Oréal*

Corte di Giustizia CE, 19 luglio 2009, cause riunite da C-202/08 a 208/08, caso *American Clothing*

Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, caso *Google France*

Trib. I Grado UE, 7 luglio 2010, T-124/09, caso *Roncato*

Corte di Giustizia UE, 2 settembre 2010, C-254/09, caso *Calvin Klein*

Trib. I Grado UE, 7 dicembre 2010, T-59/08, caso *La Perla*

Trib. I Grado UE, 19 maggio 2011, T-580/08, caso *Pepe Jeans*

Commissione di Ricorso dell'UAMI, 16 giugno 2011, R 2272/2010-2, caso *Christian Louboutin*

Corte di Giustizia UE, 5 luglio 2011, C-263/09 P, caso *Fiorucci*

Corte di Giustizia UE, 12 luglio 2011, C-324/09, caso *Ebay*

Corte di Giustizia UE, 19 aprile 2012, C-523/10, caso *Wintersteiger AG vs Products AU Sondermaschinebau GmbH*

Trib. I Grado UE, 22 marzo 2013, cause riunite T-409/10 e T-410/10, caso *Bottega Veneta*

Corte di Giustizia UE, 18 aprile 2013, C-12/12, caso *Levi's*

Corte di Giustizia UE, 18 settembre 2014, cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P, caso *Zanotti*

Trib. I Grado UE, 21 aprile 2015, cause riunite T-359/12 e T-360/12, caso *Louis Vuitton*

Tutte le decisioni della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo Grado, riportate in questo lavoro, sono reperibili al sito curia.europa.eu.

